Juan Agustín Castellón Munita
Juez Arbitro

Sentencia definitiva

Juicio por revocación del nombre de dominio memorialdelrecuerdo.cl

Santiago, 10 de junio de 2008.

VISTOS:

PRIMERO: Que por Oficio Nº 0F08448 de fecha 7 de diciembre de 2007 del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), el cual rola a fojas 40 de autos, el suscrito fue notificado de su designación como Arbitro en el conflicto trabado por la revocación del nombre de dominio **"memorialdelrecuerdo.cl"**;

SEGUNDO: Que consta del oficio referido precedentemente, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto Acoger Santiago S.A., representada por Johanna Calderón, ambos con domicilio en Hendaya 60, Piso 4º, Las Condes, Santiago, quien inscribió dicho nombre de dominio con fecha 19 de octubre de 2007 a las 14:19:17 GMT, y Los Parques S.A., representado por Guillermo Carey Claro, ambos con domicilio en Miraflores 222, Piso 24, Santiago, quien inscribió dicho nombre de dominio con fecha 23 de octubre de 2007, a las 20:32:10 GMT.

TERCERO: Que por resolución de 7 de diciembre de 2007, la cual rola a fojas 44 de autos, el suscrito aceptó el cargo para el conflicto por el nombre de dominio memorialdelrecuerdo.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 14 de diciembre de 2007 a las 09:15 horas.

CUARTO: Que las resolución y citación referidas precedentemente fueron notificadas a NIC Chile por correo electrónico con firma digital y a las partes por carta certificada con fecha 10 de diciembre de 2007, respectivamente, según consta de los comprobantes que rolan a fojas 46 y 47 de autos.

QUINTO: Que el día 14 de diciembre de 2007, a las 09:15 horas, tuvo lugar el comparendo decretado, con la asistencia de ambas partes, levantándose el acta que rola a fojas 54 de autos.

SEXTO: Que la parte de Los Parques S.A. funda su demanda de revocación en los hechos y fundamentos siguientes: Que con fecha 26 de junio de 2007, Nic Chile concedió el registro del nombre de dominio memorialdelrecuerdo.cl a don Alvaro Arturo Fuenzalida Lizana, quien lo transfirió a los Sres. Acoger Santiago S.A. con fecha 19 de octubre de 2007. Que Los Parques S.A. es dueña en Chile de las marcas Parque Memorial y Parque del Recuerdo para distinguir múltiples productos y servicios, de acuerdo a registros marcarios que acreditan la propiedad de esta marca por su parte con anterioridad a la fecha de solicitud y registro del nombre de dominio cuya revocación se solicita. Que, a mayor abundamiento, el registro de la marca Parque Memorial, de su propiedad, fue concedida con la siguiente nota de protección: "Sin Protección a la Palabra Parque". Que, por consiguiente, es dueña de la marca Memorial, la que fue concedida por primera vez con fecha 8 de marzo de 1985 bajo el número de registro 294.656, cuya renovación dio origen al registro 446.468 de fecha 6 de junio de 1995, cuya renovación, a su vez, dio origen al registro 736.338 de fecha 18 de octubre de 2005, vigente hasta el 18 de octubre de 2015. Que Los Parques S.A. es la creadora y

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

legítima titular de la marca Parque del Recuerdo, en diversas clases de productos y servicios, la que se encuentra ampliamente inscrita a su nombre bajo los siguientes números de registro: 510.767, 512.650, 615.298, 656.028 y 615.297, entre otras. Que cabe tener presente, a modo ejemplar, que el registro 615.298 fue originalmente pedido con fecha 30 de abril de 1991. Que lo anterior demuestra fehacientemente que es la parte quien es conocida comúnmente por los nombres Parque del Recuerdo y Parque Memorial, y que además es titular desde hace varios años de las marcas individualizadas precedentemente. Que Parque del Recuerdo es el primer cementerio en Chile que incorpora una novedosa concepción tanto paisajista como de servicios, el cual nace en el año 1980 junto con la creación de Los Parques, fecha desde la cual ha mantenido su liderazgo y prestigio, contando con una extensión de 60 hectáreas sólo en su sede Américo Vespucio, la que le permite ofrecer a sus clientes la posibilidad de elegir entre sus variados sectores y ofrecer un entorno de gran belleza. Que fruto del profesionalismo y experiencia de esta organización, en 1998 se inauguran dos nuevos cementerios: Parque del Recuerdo Cordillera, el que dispone actualmente de 10 hectáreas, de las 43 que contempla el proyecto en su totalidad y Parque del Recuerdo Padre Hurtado, que tiene 7 hectáreas habilitadas, de las 20 que posee el proyecto final. Que lo anterior, unido a una presencia de más de 27 años en el mercado, ha hecho posible que Parque del Recuerdo cuente con más de 100.000 familias que le han preferido. Como fundamentos de derecho de su acción invoca el artículo 22 del Reglamento de Nic Chile, el cual desarrolla en los términos siguientes: que, en los términos de dicha disposición, la inscripción de un nombre de dominio será revocada cuando ésta sea abusiva o se haya realizado de mala fe. Que para considerar que una inscripción es abusiva, la ley exige que se cumplan los siguientes requisitos copulativos: 1.- Que el nombre de dominio se engañosamente similar a una marca de un producto o de un servicio sobre los que tiene derechos el reclamante o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido, y consta que Los Parques S.A. cuenta con diversos registros tanto de la marca Parque Memorial, la que fue concedida sin protección a la palabra Parque, como de una verdadera familia de marcas Parque del Recuerdo. Que, asimismo, también es dueña de otras marcas y frases de propaganda que contienen la palabra Recuerdo, tales como: a) Nº 550812, Cementerio Parque del Recuerdo, el Mejor Homenaje, frase de propaganda, clase 42; b) Nº 506060, Parque del Recuerdo, Pensar en Familia, frase de propaganda, clase 42; c) Nº 510767, Parque del Recuerdo, denominativa, clases 35, 37 y 41; d) Nº 512650, Parque del Recuerdo, denominativa, clases 01, 31; e) Nº 347211; e) Cementerio Parque del Recuerdo, el Mejor Homenaje, frase de propaganda, clase 42; f) Nº 575446, Plan Flexible del Recuerdo, el Mejor Homenaje, frase de propaganda, clases 35, 36 y 42; g) Nº 575447, Programa Múltiple Opción Parque del Recuerdo, frase de propaganda, clases 35, 36 y 42; h) Nº 586406, Parque del Recuerdo Cordillera, Mixta, clase 42; i) Nº 615253, Parque del Recuerdo: Una Decisión a su Alcance, frase de propaganda, clase 42; j) Nº 615303, Jardín del Recuerdo, denominativa, clase 42; k) Nº 615298, Parque del Recuerdo, Mixta, clase 42; l) Nº 615297, Parque del Recuerdo, Denominativa, clase 42; m) Nº 614265, Parque del Recuerdo, La decisión que da tranquilidad, frase de propaganda, clase 42; n) Nº 648492, Plan Tranquilidad Hoy Parque del Recuerdo, denominativa, clase 42; ñ) Nº 657316, Plan Tranquilidad y Ahorro Parque del Recuerdo, Denominativa, clase 36; o) Nº 648491, Plan Tranquilidad y Ahorro Parque del Recuerdo, Denominativa, clase 42; p) Nº 657317, Plan Ahorro y Tranquilidad Parque del Recuerdo, Denominativa, clase 36; q) Nº 648490, Plan Ahorro y Tranquilidad Parque del Recuerdo, Denominativa, clase 42; r) Nº 656028, Parque del Recuerdo, Denominativa, clase 42; s) Nº 677565, Parque del Recuerdo, el Mejor no Cuesta Más, frase de propaganda, clase 45; t) Nº 738785,

Parque del Recuerdo Tome hoy una decisión que su familia valorará mañana, frase de propaganda, clase 42; u) Nº 740943, Parque del Recuerdo, Sentirse Cerca, frase de propaganda, clase 45; v) Nº 783305, Compra anticipada Parque del Recuerdo, frase de propaganda, clase 35; w) Nº 782812, Plan Compra anticipada Parque del Recuerdo, frase de propaganda, clase 35; x) Nº 776199, Plan compra anticipada Parque del Recuerdo, frase de propaganda, clase 45; y) Nº 776200, Compra anticipada Parque del Recuerdo, frase de propaganda, clase 45; z) Nº 787932, Parque del Recuerdo: Un Bien de Familia, frase de propaganda, clase 42; a.a) Nº 797570, paisajismo en Parque del Recuerdo, Mixta, clase 41; a.b) Nº 797569, Paisajismo en Parque del Recuerdo, Mixta, clase 45 y a.c) Nº 797568, Paisajismo en Parque del Recuerdo, Mixta, clase 44. Que la totalidad de los registros indicados precedentemente fueron solicitados con anterioridad al nombre de dominio que se busca revocar. Que dicho dominio no es más que una construcción que une dos marcas que la parte tiene previamente registradas, a saber, Parque Memorial, concedida sin protección a la palabra Parque y Parque del Recuerdo. Que con respecto al Parque del Recuerdo, cabe señalar que dicha marca reviste los caracteres de fama y notoriedad a la que alude la ley de propiedad industrial al señalar que "la fama y notoriedad se determinará en el sector pertinente del público que habitualmente consume esos productos, demanda esos servicios o tiene acceso a esos establecimientos comerciales o industriales en Chile". Que nadie en nuestro país puede alegar desconocimiento del Parque del Recuerdo, y tampoco el asignatario del dominio cuya revocación se solicita. Que lo anterior genera confusión en el público consumidor de servicios comercializados bajo las marcas Parque Memorial y Parque del Recuerdo, entre muchas otras, de su propiedad, al ver que dentro del mercado de los cementerios y servicios funerarios se ofrecen y publicitan servicios bajo el nombre de dominio Memorial del Recuerdo. Que la impresión que cualquier persona tendría de esta comercialización es que el dominio memorialdelrecuerdo pertenece a la revocante o tiene idéntica procedencia empresarial a sus marcas, pues simplemente se han reunido dos de sus marcas registradas, a saber; Memorial y Parque del Recuerdo, llevándola al error y confusión de identificar a la revocante con este nombre de dominio. Que, dado lo anterior, es posible sostener que Los Parques S.A. posee derechos adquiridos sobre las marcas Memorial y Parque del Recuerdo, lo cual revierte el derecho que posee el asignatario por el sólo hecho de haber solicitado el nombre de dominio en disputa con anterioridad, debido a que esta prioridad debe ceder ante los derecho preexistentes y ampliamente reconocidos, a favor de la revocante, según lo reconoce el propio Reglamento del Nic y las normas legales y constitucionales vigentes. Cita jurisprudencia arbitral al respecto. Que la fama y notoriedad aducidas configuran uno de los elementos centrales de la similitud engañosa del nombre de dominio sub- lite con las marcas y nombres de dominio de la reclamante. Que, en cuanto a que el asignatario del dominio no tenga derecho o intereses legítimos respecto del nombre de dominio, solo la revocante posee registros respecto de la marca Parque del Recuerdo y Memorial como expresión única, por lo que sólo éstos poseen derechos adquiridos previamente a la fecha de solicitud de dicha denominación. Que la demandada cuenta con registros marcarios que contienen la palabra Memorial, pero todos ellos están siendo objeto de demandas de nulidad fundadas en los mismos antecedentes que basan el presente reclamo, razón por la cual no pueden suponerse ni derechos ni intereses legítimos por parte de la demandada en relación a ese signo. Que, además de abusivo, el nombre de dominio memorialdelrecuerdo fue inscrito de mala fe, en consideración a las siguientes razones, al tenor del artículo 22 letra b) del Reglamento de Nic Chile, pues, a contrario sensu, se puede acreditar la mala fe del asignatario en cuanto éste no es comúnmente conocido por el nombre en disputa. Que, en efecto, el solicitante no es comúnmente

reconocido por el nombre Memorial del Recuerdo, lo que sí sucede respecto de la revocante, la que es ampliamente conocida por las marcas Parque Memorial y Parque del Recuerdo, la cual es engañosamente similar al signo cuya revocación se pretende, siendo la revocante la creadora intelectual de dicha denominación y por lo tanto usuaria de este nombre con mucha anterioridad. Que, en lo que atañe al artículo 23 letra c del inciso segundo del referido Reglamento, en cuanto señala que queda acreditada la mala fe del asignatario siempre que "se hay inscrito el nombre de dominio con el fin preponderante de perturbar o afectar los negocios de la competencia", el sólo registro del nombre de dominio memorialdelrecuerdo por parte de la demandada, perturba el negocio de la revocante dentro del mercado relacionado con los nombres de dominio.cl, lo cual, además de los perjuicios que ello le ocasiona provoca confusiones al público, en la medida que los destinatarios identificarán en forma errónea dicho nombre de dominio con los servicios comercializados por la revocante, siendo atraídos con fines de lucro a este sitio Web, configurándose de ese modo, y a su vez, el supuesto a que se refiere la letra d del inciso tercero del artículo 22 del referido reglamento. Que lo anterior se ve agravado por la circunstancia de que la demandada comercializa a través del sitio memorial.cl, objeto también de una acción de revocación, los mismos servicios que son ofrecidos bajo las marcas previamente registradas por la parte. Que sería lo más normal, entonces, que los clientes de Parque del Recuerdo en Chile, se dirigieran al sitio Web www.memorialdelrecuerdo.cl con el motivo de obtener dichos servicios en nuestro país. Que esta confusión no sólo generará para los visitantes de la página web, sino que además los Sres. Acoger Santiago S.A. se estarían aprovechando del prestigio de los servicios de la parte, el cual se ha forjado a lo largo del tiempo un considerable prestigio de excelente servicio al cliente. Que todo lo anterior lleva a concluir que el nombre de dominio cuya revocación se solicita es confusamente similar a las marcas registradas por la revocante en Chile, lo cual lleva a la conclusión de que la primera impresión y sensación del destinatario de los servicios ofrecidos a través del dominio en controversia, los confundirá inevitablemente con los ofrecidos por ella. Que el registro y utilización del nombre de dominio memorialdelrecuerdo.cl es abusivo y utilizado de mala fe, ya que incorpora signos engañosamente similares a las marcas registradas con anterioridad por la parte, tanto fonética como gráficamente similares; que a través de su página web www.memorial.cl incorpora un rubro de comercialización que es idéntico a los servicios ofrecidos por la revocante, todo lo cual demuestra indubitablemente la mala fe en el actuar de la demandada y el engaño e inducción con ánimo de lucro que pretende infligir al usuario, razones que hacen jurídicamente procedente la revocación del nombre de dominio memorialdelrecuerdo.cl y su transferencia a su favor.

SEPTIMO: Que, conferido traslado de la demanda de revocación, éste no fue evacuado por la demandada.

OCTAVO: Que, en presentaciones posteriores, las partes agregaron los siguientes antecedentes a la litis, que el Tribunal estimará como observaciones coherentes con la prueba rendida: Revocante (a fojas 67): que la palabra Columbario significa "conjunto de nichos o cinerario". Demandada: ser titular de la marca "Memorial Columbario", para rubros que coinciden con los de la parte contraria, siendo "Memorial" una expresión de carácter genérico. Que tiene en desarrollo un proyecto de memoriales de recuerdo de los difuntos en las parroquias del Arzobispado de Santiago, con lo que llegan a más de 30 los acuerdos con parroquias del Gran Santiago. Que tiene la calidad de primer solicitante, cuenta con derechos de marca y desarrolla en forma efectiva el giro relacionado a memoriales, con la Iglesia Católica, a través de la Fundación Acoger (fs. 56); 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 para 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 (demandada a fs. 74), que se trata de una expresión genérica, como que en los Estados Unidos existe el Memorial Day, para recordar a los difuntos y fallecidos en actos de guerra (fs. 74), y que hace uso efectivo de la palabra "Memorial" en la página web que describe sus servicios, en publicidad, afiches, trípticos y material publicitario (fs. 76).

NOVENO: Que por resolución de fecha 10 de abril de 2008, la que rola a fojas 116, se recibió la causa a prueba, fijándose los siguientes hechos substanciales y pertinentes controvertidos: 1.- Abuso y/o mala fe en la inscripción del nombre de dominio "memorialdelrecuerdo" por la demandada. Hechos y circunstancias que las constituyen; 2.- Derechos de la demandante sobre la denominación "memorialdelrecuerdo" o sobre sus componentes; 3.- Derechos de la demandada sobre la denominación "memorialdelrecuerdo" o sobre sus componentes.

DECIMO: Que durante el curso del proceso se rindieron por las partes las siguientes pruebas:

Por la parte revocante de Los Parques S.A., la documental consistente en: (a) copias de registros marcarios referidos en su demanda (fs. 6 a 35 y 177 a 206); (b) Publicación Diario la Tercera de 27 de enero de 2008 (fs. 69); (c) Búsquedas para la palabra "Columbario" en el Diccionario de la Real Academia Española y buscador Google (fs. 70 a 71); (d) Registros de nombres de dominio (fs. 207 a 213); (e) Impresos del Diario La Segunda (fs. 214 y 215); (f) Copia de la sentencia recaída en el nombre de dominio "memorialesdelrecuerdo.cl" (fs. 219 a 236).

Por la parte demandada de Acoger Santiago S.A., la documental consistente en: (a) impresos de páginas web del Cementerio Católico e iglesia Católica (fs. 61 a 64); (b) copia de registro marcario para Memorial Columbrario (fs. 65); (c) Certificado del Arzobispado de Santiago (fs. 80 y fs. 151); (d) publicidad para un Servicio integral de sepultación católica de Acoger Santiago S.A. (fs. 81 a 107, 111 a 112, 120 a 150 y 152 a 155); (e) Búsqueda para la palabra "Memorial" (fs. 108); (f) Nómina de marcas de Acoger Santiago S.A. (fs. 113 a 114 y 156 a 157); (g) copia de sentencia "memorialesdelalma.cl" (fs. 158 a 173).

UNDECIMO: Que ambas partes observaron la prueba a través de escritos de téngase presente, y la revocante presentó el escrito de observaciones a la prueba de fojas 240.

DUODECIMO: Que por resolución de fecha 5 de mayo de 2008, rolante a fojas 246, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que los documentos mencionados en el acápite décimo de la parte expositiva, acompañados a los autos en tiempo y forma, no fueron objeto de impugnaciones ni observaciones, razón por la cual el Tribunal los tiene por reconocidos.

SEGUNDO: Que el objeto de este proceso consiste en determinar si en la especie se cumplen o no los requisitos para que, de conformidad con el título "De las revocaciones de dominio", artículos 20 y siguientes del Reglamento para el funcionamiento del registro de nombres de Dominio.cl, tenga lugar la revocación del nombre de dominio memorialdelrecuerdo.cl.

TERCERO: Que de conformidad con la reglamentación mencionada en el considerando precedente, toda persona natural o jurídica que estime gravemente afectados sus derechos por la asignación de un nombre de dominio podrá solicitar la revocación de esa inscripción, fundamentando su demanda en las circunstancias de que la inscripción del nombre de dominio sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe. La prueba del abuso y/o de la mala fe son extremos de cargo de la demandante, y el mismo Reglamento establece que la inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva cuando se cumplan las tres condiciones siguientes: a) Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido; b) Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio, y c) Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe. Por otra parte, la normativa en cuestión establece que la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin que su enunciación sea taxativa, servirá para evidenciar y demostrar la mala fe del asignatario del dominio objetado: 1.- Que existan circunstancias que indiquen que se ha inscrito el nombre de dominio con el propósito principal de venderlo, arrendarlo u otra forma de transferir la inscripción del nombre de dominio al reclamante o a su competencia, por un valor excesivo por sobre los costos directos relativos a su inscripción, siendo el reclamante el propietario de la marca registrada del bien o servicio, 2.- Que se haya inscrito el nombre de dominio con la intención de impedir al titular de la marca de producto o servicio reflejar la marca en el nombre de dominio correspondiente, siempre que se haya establecido por parte del asignatario del nombre de dominio, esta pauta de conducta. 3.- Que se haya inscrito el nombre de dominio con el fin preponderante de perturbar o afectar los negocios de la competencia, o 4.- Que usando el nombre de dominio, el asignatario de éste, haya intentado atraer con fines de lucro a usuarios de Internet a su sitio web o a cualquier otro lugar en línea, creando confusión con la marca del reclamante. Por otra parte, la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin que su enunciación sea taxativa, servirá para evidenciar y demostrar que el asignatario del dominio objetado no ha actuado de mala fe: 1.- Que el asignatario del dominio demuestre que lo está utilizando, o haciendo preparaciones para utilizarlo, con la intención auténtica de ofrecer bienes o servicios bajo ese nombre, 2.- Que el asignatario del nombre de dominio sea comúnmente conocido por ese nombre, aunque no sea titular de una marca registrada con esa denominación, y 3.- Que el asignatario esté haciendo un uso legítimo no comercial del dominio ("fair use"), sin intento de obtener una ganancia comercial, ni con el fin de confundir a los consumidores.

CUARTO: Que en la especie, de los argumentos de la revocante y de las pruebas aportadas, el Tribunal estima que ha quedado establecido lo siguiente: 1.- Que la demandante Los Parques S.A. es propietaria del Cementerio Parque del Recuerdo y de numerosas marcas comerciales que contienen esa expresión y otras análogas, tales como Jardín del Recuerdo (fs. 15) así como de la expresión Parque Memorial, expresión esta última que no se demostró con el registro correspondiente, pero que no fue objeto de controversia. 2.- Que el producto del demandante, consistente en el Cementerio Parque del Recuerdo, así como sus marcas relacionadas, gozan de fama y notoriedad en el

medio nacional, al punto de que, como máxima de experiencia del Tribunal, es frecuente oír la expresión "Parque del Recuerdo" como sinónima del cementerio que aquella denomina. 3.- La expresión Cementerio Parque del Recuerdo se encuentra registrada como marca a favor de la revocante, según consta de autos, desde el año 1998 (fs. 178, 179, 180). 4.- Acoger Santiago S.A., ha desarrollado un proyecto de memoriales de recuerdo de los difuntos en las parroquias y cementerios del Arzobispado de Santiago (fs. 120 y siguientes) el cual, al tenor del aviso de fs. 129 y 131, persigue fines de lucro. 5.- es posible estimar la actividad de Acoger Santiago S.A. respecto del proyecto antedicho en el mes de noviembre de 2005, fecha en que se entregó la administración y concesión del Cementerio Católico por el Arzobispado de Santiago a esa empresa (fs. 151); 6.- Acoger Santiago S.A. es titular de numerosas marcas comerciales que incluyen la expresión "Memorial", entre ellas "memorial del Recuerdo", solicitada con fecha 24 de agosto de 2007 (fs. 156 y 157). De ellas, se encuentra concedida la marca "Memorial Columbario" con fecha 10 de agosto de 2006 (fs. 157). 7.- La demandada se vale en la promoción de sus actividades de la expresión "Memorial"; 8.- El giro de ambas partes es el mismo; 9.- A juicio de este sentenciador, las palabras "Memorial" y "Recuerdo" son de carácter genérico, lo cual se declara no obstante lo que se considerará en el número cinco de esta parte; 10.- Que no se acreditó en autos la utilización de las denominaciones memorial ni memorial del recuerdo en la Internet, siendo promocionados los servicios de la demandada en los sitios web www.acoger.cl, www.iglesiadesantiago.cl; www.iglesia.cl y www.cementeriocatolico.cl.

QUINTO: Que, examinados los hechos por este Tribunal al tenor de las disposiciones del artículo 22 del Reglamento de Nic Chile, estima que, aún cuando las expresiones "memorial" y "recuerdo" tienen carácter genérico, la expresión "Memorial del Recuerdo" es claramente inductiva a ser asociada a la expresión "Parque del Recuerdo", que designa de un modo inequívoco y notorio al cementerio de propiedad de la revocante. Que a lo anterior cabe agregar que Acoger Santiago S.A. se propone desarrollar una actividad lucrativa con el desarrollo de sus memoriales y que, tratándose de una expresión famosa y notoria, que se encuentra amparada por derechos de propiedad industrial de larga data, no la puede haber desconocido al momento de solicitarla. Asimismo, el Tribunal estima que se dan en la especie los riesgos de confusión marcaria denunciados por la revocante. Adicionalmente, este Juzgador comparte la consideración expresada en el número 14 de la sentencia acompañada a fojas 219, dictada por el Arbitro Sr. Christián Ernst Suárez, en el sentido de que las palabras "memorial(es)" y "recuerdo" son redundantes, al tener ambas el mismo significado.

SEXTO: Que, no obstante lo anterior, la acción de revocación que se ha sometido al conocimiento de este Juzgador se encuentra reglamentada de un modo preciso en el Reglamento de Nic Chile, y supone que la inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe. Que para estimar el abuso, el Reglamento exige tres condiciones copulativas, a saber: a) Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido; b) Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio, y c) Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe. Que, trabajando sobre la hipótesis de abuso, este Juzgador no estima configurado el supuesto de que el nombre de dominio se esté utilizando de mala fe, razón por la cual descartará esta hipótesis. **SEPTIMO:** Que, en lo referente a la hipótesis de mala fe, el mismo artículo 22 del Reglamento de Nic Chile posiciona 4 circunstancias que sirven para evidenciar y

demostrar la mala fe del asignatario del dominio objetado, las cuales no son taxativas, a saber: a) Que existan circunstancias que indiquen que se ha inscrito el nombre de dominio con el propósito principal de venderlo, arrendarlo u otra forma de transferir la inscripción del nombre de dominio al reclamante o a su competencia, por un valor excesivo por sobre los costos directos relativos a su inscripción, siendo el reclamante el propietario de la marca registrada del bien o servicio; b) Que se haya inscrito el nombre de dominio con la intención de impedir al titular de la marca de producto o servicio reflejar la marca en el nombre de dominio correspondiente, siempre que se haya establecido por parte del asignatario del nombre de dominio, esta pauta de conducta; c) Que se haya inscrito el nombre de dominio con el fin preponderante de perturbar o afectar los negocios de la competencia y d) Que usando el nombre de dominio, el asignatario de éste, haya intentado atraer con fines de lucro a usuarios de Internet a su sitio web o a cualquier otro lugar en línea, creando confusión con la marca del reclamante.

OCTAVO: Que los antecedentes de autos no permiten comprobar la existencia de las causales descritas en las letras a), b) y c), ni es posible ponderar la causal de la letra d) en atención a que el nombre de dominio en disputa no ha sido utilizado, y ni aún promocionado.

NOVENO: Que este Arbitro conjetura, en concordancia con lo razonado en el considerando quinto, que, en el evento de ser usado el nombre de dominio en disputa, en los términos de las actividades de su actual titular, éste no puede sino *atraer con fines de lucro a usuarios de Internet a su sitio web o a cualquier otro lugar en línea, creando confusión con la marca de la revocante* (art. 22 letra d) Reglamento de Nic Chile). Sin embargo, como se reitera, la hipótesis normativa refiere una "utilización" que no se ha dado en la especie, y que por ende cae fuera de los hechos de la causa, sin que sea dable al Juzgador hacer conjeturas al respecto, toda vez que el rigor judicial mínimo exige que se trate a lo menos de presunciones judiciales, las que se definen como la deducción de hechos o circunstancias conocidos de otros hechos o circunstancias desconocidos. Los hechos conocidos que sirven de base a la presunción (llamados también presunciones, pero con más propiedad "indicios") deben encontrarse plenamente probados.

DECIMO: Que, de lo considerado anteriormente, por faltar en la especie los supuestos de hecho descritos en el artículo 22 del Reglamento de Nic Chile para configurar las causales de revocación del nombre de dominio, este Arbitrador rechazará la demanda, en los términos que pasan a señalarse en la parte resolutiva de la sentencia.

Y en mérito de los artículos 20 y siguientes del reglamento para el funcionamiento del registro de Nombres de Dominio.cl y demás disposiciones legales citadas,

RESUELVO:

PRIMERO: Que se rechaza la demanda de revocación deducida por la parte de LOS PARQUES S.A. en contra de ACOGER SANTIAGO S.A., y que se mantiene el nombre de dominio a favor de la demandada ACOGER SANTIAGO S.A.

SEGUNDO: Que se exime a la revocante del pago de las costas, por estimarse que litigó con fundamento plausible.

Notifíquese por carta certificada a las partes y por correo electrónico con firma digital 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, y remítase el expediente a NIC Chile. Comuníquese a las partes y a Nic Chile esta sentencia por correo electrónico para solos fines informativos y sin perjuicio de su notificación por correo certificado.

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.