FALLO ARBITRAJE DE DOMINIO

OBITUARIOCHILENO.CL

En Santiago a 22 de Noviembre del año 2011, Gonzalo Sánchez Serrano, juez árbitro arbitrador, designado para resolver la disputa respecto del dominio obituariochileno.cl, vengo en dictar la presente resolución con el fin de poner término al juicio arbitral que en mi carácter de árbitro arbitrador, en virtud de la Reglamentación de Nic Chile, he asumido.

Son parte en autos JUAN FRANCISCO VERGARA IBINARRIAGA con domicilio en Independencia Nº 1619, comuna de Independencia, y por la otra SAN ARTURO S.A. segundo solicitante, para estos efectos domiciliado en Barros Borgoño 233, Providencia.

VISTOS LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES:

1. Con fecha 03 de diciembre del 2010, se recibió en mi casilla de correo Oficio Nº 13450 materia solicita Arbitraje dominio obituariochileno.cl en el cual se me propuso como juez árbitro arbitrador del conflicto ya referido de acuerdo a la reglamentación de NIC Chile que incluye la designación árbitro y la renuncia de recursos procesales, entre otras reglas que las partes expresamente aceptaron.

2. Con fecha 10 de diciembre del 2010, de acuerdo a la Reglamentación de NIC Chile, este árbitro arbitrador declaró aceptar el cargo, notificó a las partes en conflicto por medio de carta certificada y mediante correo electrónico con firma electrónica a NIC Chile y con copia informativa a las partes citándolas a una audiencia de conciliación consignación de fondos y/o fijación de normas de procedimiento para el día 05 de enero del 2011 a las 18:00 horas, lo cual consta en autos.

3. Que con fecha 05 de enero del 2011, se llevó a efecto comparendo decretado en autos, con la sola asistencia del segundo solicitante San Arturo S.A. por medio de su representante Sebastián Prieto Damm. En el mismo acto del comparendo se fijan las normas del procedimiento otorgando un plazo de 03 días hábiles para que el primer solicitante presente por escrito sus argumentos y pruebas sobre su mejor derecho respecto del dominio en disputa.

4. Que el primer solicitante, en su escrito de alegación de mejor derecho, señala en resumen lo siguiente:

   i. Que la red global www o internet, como se denomina comúnmente, nació bajo ciertos principios que benefician a toda la humanidad, como el libre accedo a la información y a la comunicación lo que, día a día, vemos como se vulnera en algunos países y en otros casos se abusa de estos beneficios.
   ii. Que los accesos a la creación de dominios son de plan libertad del solicitante, sin otras limitaciones que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo derechos válidamente adquiridos por terceros.
   iii. Que "Las Ultimas Noticias" y La Tercera", dejaron de prestar el servicio de comunicar las defunciones de personas así como la fecha y hora de la realización de funerales, quedando sólo el diario "El Mercurio" como proveedor de los mismos, aunque el costo de ello resulta sustancialmente superior al de los ya mencionados, lo que segmenta este elemento funerario de larga dato en nuestro país y en casi todo el mundo.
   iv. Que de esta forma, tanto los ciudadanos comunes como las empresas funerarias (la mayoría de las cuales incluía sin costo el aviso en el diario) dejaron de tener acceso a esta tradición, debiendo destacarse que las empresas funerarias compraban centimetraje a los periódicos y no pagaban por cada aviso, lo que incidía en una rebaja importante en los costos.
   v. Que por ello, la EMPRESA FUNERARIA CARRASCO HERMANOS, determinó estudiar la factibilidad de poder reemplazar el aviso incluido en sus servicios por la publicación en una página web propia, abaratando costos y disminuyendo las posibilidades de error en la redacción de avisos, además de la instantaneidad en su producción y la posibilidad de realizar modificaciones inmediatas.
   vi. Que, sin embargo y, con el objeto de evitar la repetición de situaciones ya vividas y que se expresarán más adelante, se optó por la inscripción del dominio por parte de un tercero hasta que la asignación estuviera perfeccionada y sin posibilidad de la intervención de personas o instituciones que pudieran hacer peligrar esta creación del intelecto.
   vii. Que, lo anterior se acredita al revisar la página web www.obituariochileno.cl que funciona desde el primer día de su creación y cuyas publicaciones de personas fallecidas corresponden sólo a clientes de la empresa funeraria ya indicada.
   viii. Que, quince días después, apareció un segundo solicitante trabando una litis que deberá ser dilucidada en un arbitraje a pesar de no tener

mayor legitimidad activa pues no posee otros dominios que puedan o pudieran afectarse con el inscrito, todo lo cual lleva a pensar que se trata de estrategias comerciales.

ix. Que, el Reglamento de Nic, en su numerando 10 explica que la LISTA DE SOLICITUDES EN TRAMITE tiene por objeto que quienes se estimaren "AFECTADOS" puedan realizar la segunda solicitud.

x. Que, el dominio solicitado se compone de dos palabras de uso genérico, como son obituario y chileno, cuyo uso no puede representar afectación, daño o menoscabo a terceros.

xi. Que al respecto, cita las siguientes frases aplicables por analogía al tema que se discute ***"…el término memorial es un término utilizado libremente en el mundo, por lo que segundo solicitante no puede mañosamente tratar de apropiarse del término MEMORIAL o ALMA…"*** 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…"*** (Considerandos 12 y 14 de la sentencia definitiva de dominio "memorialesdelrecuerdo.cl", Oficio OF08124 NIC, dictada por el Juez Arbitro Señor Christián Ernst Suárez, con fecha 22 de Abril de 2008.

xii. Que, al cambiar los términos "memorial o alma" aquí citados por "obituario y chileno", deberíamos llegar a la misma conclusión del Sr. Juez Arbitro citado.

xiii. Que, cada solicitante es quien determina la protección que prefiere utilizar para sus dominios, utilizando para ello la creatividad innata a los seres humanos y así ocurre que los dominios más importantes tienen aquel elemento distintivo como sucede, por ejemplo, con microsoft; emol; google; yahoo, nic; etc..

xiv. Que es claro, entonces, que no podrá haber oposición cuando ese término genérico se complementa con otra palabra genérica.

xv. 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 nos hemos ajustado a todos y cada uno de estos elementos, no afectando derecho alguno de terceros.

xvi. Que, es menester recordar que la página web www.nic.cl establece la posibilidad de consultar por dominios existentes y, de no haber alguno, automáticamente abre la alternativa de inscribir lo preguntado, por lo que la acción del primer solicitante recibe un amparo del propio organismo administrador de dominios en Chile.

xvii. Que, revisar a diario los dominios inscritos para los efectos de efectuar una segunda solicitud, implica desvirtuar la capacidad del primero en crear un dominio y luego traducirlo en una obra concreta que puede ser vista desde todos el orbe gracias a la red Internet.

xviii. Que, la inscripción del dominio “obituariochileno” se ajusta a la legislación y reglamentos de NIC Chile y que no afecta a terceras personas, naturales o jurídicas sino que, tiene un objeto único y preciso como es solucionar un problema que afecta a una empresa funeraria en particular, cuyo dominio le corresponderá en definitiva cuando le sea traspasado, situación que evidentemente no podrá extenderse a otras firmas de similar giro, lo que deja abierta la puerta para que otros interesados en publicar obituarios puedan generar sus propios dominios con la designación y mecanismos de protección que mejor les parezca.

5. Al efecto acompaña los siguientes documentos:
   i. Copia de la sentencia cementeriomemorial.cl
   ii. Copia de la sentencia jardinmemorial.cl
   iii. Impresiones de la página www.obituariochileno.cl

6. Que en resumen los argumentos esgrimidos por parte del segundo solicitante, son los siguientes:
   i. Que, la solicitud de nombre de dominio presentada por la contraria perjudica ostensiblemente los derechos de mi representada, quien se desempeña en nuestro país en el rubro de servicios funerarios, cementerios, parques y memoriales. San Arturo posee derechos legítimos en relación al nombre de dominio en disputa.
   ii. Que, cualquier signo que coincida o sea confusamente similar con sus marcas registradas, nombres de domino y nombre comercial constituye una vulneración a sus derechos legítimamente adquiridos y un riesgo de confusión que afectará a los consumidores y demás usuarios.
   iii. Que, San Arturo S.A. junto con el Arzobispado de Santiago S.A. empresa que tiene por objeto ofrecer servicios funerarios.
   iv. Que Acoger Santiago ha desarrollado un servicio integral de sepultación católica, que ofrece servicios funerarios tradicionales, sepultación cementerios católicos servicio de cineración y la posibilidad de publicar obituarios.
   v. Que a juicio del segundo solicitante estamos en presencia de una empresa absolutamente famosa y conocida en Chile por los consumidores, en consecuencia, resulta evidente el perjuicio que la solicitud del nombre de dominio en disputa representa para San Arturo S.A.
   vi. Que, es titular de los nombre de dominio obituarios.cl y obituariovirtual.cl
   vii. Que, a juicio del segundo solicitante existe un riesgo de confusión entre los consumidores que pensarán que los servicios prestados por la contraria provienen de su representada.
   viii. Que, en cuanto a los argumentos de derecho cita los artículos 14 y 22 del Reglamento.

ix. Que, el primer solicitante citó como jurisprudencia la sentencia en juicio arbitral por el dominio “memoriasdelrecuerdo” y citarla a su gesto y fuera de contexto.
x. Que lo citado no corresponde a los considéranos de la sentencia, sino que a los vistos de ella, por lo que mal puede ser considerado jurisprudencia, dado que no son palabras del árbitro sentenciador, a diferencia de los que nos quiere hacer creer el primer solicitante, sino que son alegaciones hechas por una de las partes en el juicio.
xi. Que a mayor abundamiento el árbitro fallo a favor del segundo solicitante, por considerar que si bien los términos son genéricos éste poseía derechos sobre ellos en virtud de registros marcarios precedentes. El segundo solicitante, pido que se tarjé ese párrafo abusivo.

7. Al efecto acompaña los siguientes documentos:

   i. Copia de los registros de nombre de domino obituarios.cl y obituariovirtual.cl
   ii. Impresión de pantalla de la página web del Cementerio Católico de Santiago.
   iii. Impresión de pantalla de la página web acoger.cl donde aparecen como servicio al cliente el obituario.
   iv. Copia simple de información sobre los planes ofrecidos por mi representada, donde se aprecia que los obituarios son parte de ellos.
   v. Copia simple de la sentencia de fecha 22 de abril de 2008 sobre el dominio memorialesdelrecuerdo.cl
8. Que con fecha 04 de marzo se abre período de 10 días hábiles para observaciones y comentarios a los escritos y pruebas presentados por las partes.
9. Que con fecha 22 de marzo del 2011, atendido que las partes no presentaron escrito alguno y de acuerdo al punto número 4 de las normas de procedimiento fijadas, se cita a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

1. Que en los diccionarios mas oficiales de la Lengua Esapañola como es el caso de ESPASA CALPE se define la palabra obituario como:

   “Sección de un periódico donde se informa de las muertes sucedidas,o en el que se hace un breve resumen biográfico cuando el fallecido es un personaje famoso..Libro parroquial donde se anotan las muertes y entierros”.

2. Que el dominio obituario.cl no se encuentra registrado a nombre del segundo solicitante

3. Que existen varios nombres de dominio que contienen la expresión obituario que están registrados a nombre de terceros distintos al segundo solicitante

4. Que el segundo solicitante no posee registro marcario o razón social alguna que le permita fortalecer en algún grado su pretensión de un mejor derecho.

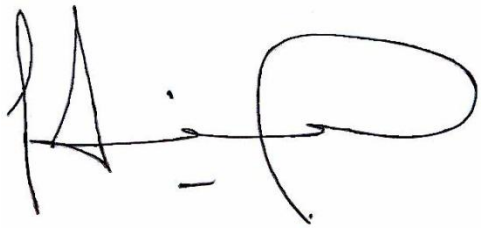
5. Que tratándose de la expresión OBITUARIO ésta corresponde a una expresión genérica en el rubro funerario, lo que ubica a dicha expresión, según la doctrina marcaria nacional e internacional, en la categoría de signo "débil" como se advierte al revisar todas las marcas denegadas en INAPI que contienen la expresión "obituario". A lo anterior se debe agregar la constatación por parte de este tribunal de la existencia de otros nombres de dominio que consisten o contienen la expresión "obituario" pertenecientes a distintos titulares.

6. Que dado el carácter genérico de la expresión obituario, criterio refrendado por INAPI, no resulta posible considerar un derecho exclusivo y excluyente sobre el uso de dicha expresión.

SE RESUELVE:

i. Se asigna el nombre de dominio OBITUARIOCHILENO.CL al primer solicitante Juan Francisco Vergara Ibinarriaga Rut: 07.831.919-4.
ii. Se elimina la solicitud de San Arturo Rut: 99.537.450-1.

Notifíquese por carta certificada a las partes y por e-mail bajo firma electrónica a NIC Chile.
Como testigos de haberse dictado la presente resolución firman doña Lucía Cristi Torrealba RUT: 7.043.449-0 y doña María José Arancibia Obrador, RUT: 15.385.586-2, ambas de mi mismo domicilio.



Gonzalo Sánchez Serrano
Juez Árbitro Arbitrador

Lucía Cristi Torrealba
RUT: 7.043.449-0

María José Arancibia Obrador
RUT: 15.385.586-2