FALLO EN ARBITRAJE DE DOMINIO PARQUELOSHEROESDECHILLAN.CL

Santiago, 26 de enero de 2009

VISTOS:

- 1. El correo electrónico de fecha 24 de octubre de 2008, por el cual Nic Chile comunica que en el conflicto por la inscripción del nombre de dominio PARQUELOSHEROESDECHILLAN.CL se ha designado como arbitro al suscrito que rola a fojas 1 de autos.
- 2. Correo electrónico que rola a fojas 2 enviado por Nic Chile con fecha 24 de octubre de 2008, en el que se adjunta copia del oficio N°09727.
- 3. El oficio OF09727 fecha 24 de octubre de 2008, mediante el cual Nic Chile designa al suscrito como arbitro del conflicto entre Departamento de Informática (CESUR S.A.), como primer solicitante y como segundo solicitante Caja de Compensación y Asignación Familiar Los Héroes (Caja de Compensación de Asignación Familiar), que rola a fojas 3 del expediente.
- 4. La individualización de las partes que rola a fojas 4 y 5 autos.
- 5. La resolución de fojas 6 de fecha 4 de noviembre de 2008, donde el suscrito acepta la designación de arbitro arbitrador y jura desempeñar el cargo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible, citando a las partes a un comparendo con el objeto de fijar las normas de procedimiento, que se envió con esta misma fecha, como consta en el ejemplar de la misma por correo electrónico a Nic Chile y a cada una de las partes y que rola a fojas 7.
- 6. Formulario de admisión de envíos registrados de Correos de Chile que rola a fojas 8 y 9 de autos en los cuales consta que la notificación del número 5 anterior fue despachada a las partes con fecha 6 de noviembre de 2008, por correo certificado.
- 7. Resolución de primera audiencia que rola a fojas 10 de fecha 12 de noviembre de 2008, en la que constan las firmas de doña María Laura Aguirre Brand en representación del segundo solicitante Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Héroes; y la del árbitro, la que fue despachada con esta misma fecha por correo electrónico, tal como consta a fojas 11 del expediente.
- 8. Escrito y poder que rolan a fojas 12 presentado por don Cristian Mir Balmaceda, en representación de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Héroes, en el que confiere patrocinio y delega poder a doña María Laura Aguirre Brand para representarlo en esta causa.
- 9. Escrito que rola a fojas 13 y siguientes presentado con fecha 26 de noviembre de 2008, por don Roberto Leiva Aste, Gerente de CESUR S.A. Parques de Chile S.A.

- 10. Escrito de demanda por asignación de nombre de dominio, que rola a fojas 24 y siguientes presentados con fecha 26 de noviembre de 2008, por doña María Laura Aguirre Brand, en representación de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Héroes, acompañando de diversos elementos de prueba.
- 11. Correo electrónico que rola a fojas 74 con el que se dio traslado a la documentación presentada por los solicitantes del nombre de dominio en conflicto.
- 12. Escrito que rola a fojas 75 y siguientes presentado por don Hans Weber Orellana en representación de Caja de Compensación y Asignación Familiar Los Héroes, con el que contesta los argumentos presentados por el primer solicitante y que fueron dados en traslado con el correo electrónico mencionado en el Nº11 anterior.

Y TENIENDO PRESENTE:

- I. Que el procedimiento de mediación y arbitraje sobre conflictos que se susciten por el registro de nombres del dominio cl., es de naturaleza desformalizada, inmediata y simplificada en cuanto a su tramitación; y que este juez árbitro ha sido investido con las calidades de "arbitrador", según lo dispone expresamente el artículo séptimo del Anexo Nº 1 de la Reglamentación NIC CHILE y los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.
- II. Que a la audiencia del día 12 de noviembre de 2008, a las 12:00 hrs., fijada en la resolución que rola a fojas 6, solo asistió doña María Laura Aguirre Brand, en representación del segundo solicitante, Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Héroes.
- Que con fecha 26 de noviembre de 2008, don Sergio Aguilera en representación de III. Departamento de Informática (CESUR S.A.), primer solicitante, presentó escrito con los argumentos goce disposición mantener el uso, principales para PARQUELOSHEROESDECHILLAN.CL y expresa que dicho dominio fue inscrito por su empresa CESUR S.A., con fecha 8 de julio de 2008, en un plan de rediseño del sitio master del holding www.parquesdechile.cl, sitio en el que se incorpora desde hace años textos y fotografías de los parques cementerios de la empresa en todo Chile, con nombres conocidos en la comunidad. Que cuando se inscribió el dominio, no existían propietarios de dominios semejantes y se pagaron los derechos correspondientes, con lo que establecen una concordancia entre el mundo real y el virtual. Que la actividad de su empresa está abierta a toda la comunidad ofreciendo servicios personales de venta de sepulturas, servicios funerarios complementarios y otros servicios afines, que esta actividad está reconocida en la comunidad local desde hace mas de 15 años. Que en su publicidad corporativa, en las comunicaciones externas y al público y familias clientes, usan su marca PARQUE LOS HÉROES DE CHILLÁN, tal como se demuestra en páginas amarillas que se adjunta y que rolan a fojas 15 del expediente, como también folletos promociónales y fotografías del local comercial donde se recepcionan las consultas, ventas y servicios al cliente, que rolan desde fojas 20 a la 22. Que el sitio Web está en pleno uso como pageview directo y a través del link de su web site holding PARQUESDECHILE.CL. Que además Cesur S.A. es propietario de la marca CEMENTERIO PARQUE DE CHILLAN, registro N° 678.271.

- Que en escrito presentado por doña María Laura Aguirre Brand, en representación de Caja de IV. Compensación de Asignación Familiar Los Héroes, con fecha 26 de noviembre de 2008, funda su pretensión de demanda en consideraciones de hecho y de derecho que posee su representada, que es una corporación de derecho privado sin fines de lucro, cuyo objeto es la administración de prestaciones de seguridad social regida por la Ley 18.833. Que es una entidad que nació a mediados de la década de los cincuenta cuando la asociación de Industriales Metalúrgicos (ASIMET) concretó su iniciativa de administrar para los obreros el beneficio de la asignación familiar, para otorgarles una prestación mayor a la que le otorgaba el ex Servicio de Seguro Social. Que su representada comenzó a otorgar con recursos propios, servicios y beneficios a trabajadores afiliados, tales como prestaciones adicionales, crédito social y prestaciones complementarias, la prestación de servicios previsionales a otras entidades de seguridad social, como los convenios de recaudación, de cotizaciones provisionales con el INP, AFP y las Isapres, y la venta de órdenes de atención médica. También se ha preocupado de adquirir espacios destinados al deporte y la recreación, como reflejo de la preocupación por satisfacer las necesidades de los afiliados y de su grupo familiar. Que basa su argumentación en tener un mejor derecho sobre el dominio PARQUELOSHEROESDECHILLAN.CL, que se reconoce como uno de los parques recreacionales más importantes en la ciudad de Chillán, perteneciente a su representada, quien lo ha difundido por largo tiempo entre sus afiliados y público en general, tal como lo demuestran los elementos de prueba acompañados en autos que rolan a fojas 70 a la 73, en las que se encuentran diversos folletos y revistas que identifican la denominación LOS HEROES. Que su representada ha obrado de buena fe sin contrariar los principios vinculados a la competencia desleal y a la ética mercantil, que precisamente lo que su representada busca es una real y efectiva protección de sus derechos sobre su razón social, marcas comerciales, nombres de dominio y signos identificatorios de sus servicios, prestaciones, ubicaciones. Algunos de los nombres de dominio de los cuales su representada CAJALOSHEROES.CL, LOSHEROES.CL, citar titular se pueden es LOSHEROESGANASDEVIVIR.CL, cuyos registros obtenidos del Nic Chile aparecen mencionados en fojas 48 a la 56. Que en virtud de los argumentos planteados y las pruebas acompañadas en esta presentación, la Sra. Maria Laura Aguirre ha dejado demostrado que su representada posee argumentos contundentes, objetivos y demostrables para acreditar el mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto. Argumenta también que el nombre de dominio solicitado por la contraparte es muy similar al nombre comercial de su representada "Los Heroes", e idéntico al signo distintivo e identificatorio de uno de los parques recreacionales de propiedad de su mandante.
- V. Que por último en escrito presentado con fecha 09 de diciembre de 2008, por el Sr. Hans Weber Orellana, en representacion de Caja de Compensación y Asinacion Familiar Los Heroes, viene a contestar traslado de fecha 01 de diciembre de 2008, para lo cual ratifica integramente los argumentos señalados en el escrito de demanda y agrega que no existiendo ningún registro marcario de la contraria para similar expresión, ni menos para aquella denominada Parque Los Heroes de Chillán, y que es su representada quien tiene registrada la marca comercial "LOS HEROES" para distinguir servicios funerarios, tales como cementerios y funerarias, bajo el registro Nº 628.868. Así como también el uso efectivo y real de la denominacion Parque Los Heroes para distinguir su parque recreacional y centro vacacional Parque Los Heroes de Chillán, ubicado en la VII Region, a 25 kms. de la ciudad el mismo nombre, por el camino a las Termas de Chillán.
- VI. Que los documentos acompañados en el escrito de fecha 26 de noviembre de 2008, consta a fojas 15 que Cesur S.A. usa el término "PARQUE LOS HEROES DE CHILLAN" en las páginas amarillas, en Internet y en diversos folletos, un logo que distingue con ese nombre los servicios, y un letrero instalado en el establecimiento del primer solicitante en la ciudad de Chillán y que en cambio el segundo solicitante es propietario de los dominios LOSHEROES.CL, CAJALOSHEROES.CL,

LOSHEROESGANASDEVIVIR.CL, tal como consta a fojas 28, y que los documentos que ellos han acompañado muestran que han usado esos nombres con sus respectivos logotipos. Además a fojas 70 vuelta consta que los servicios de Caja de Compensación y Asignación Familiar Los Héroes se distinguen con el dominio parquechillan@losheroes.cl y con la marca LOS HEROES, registro N° 628.868, que corresponde a servicios funerarios, tales como cementerios y funerarias, y que el otorgar este dominio a la empresa Cesur S.A. implicaría afectar el legítimo derecho de un tercero sobre su marca comercial, razón social y dominio LOS HEROES.

VII. Que la marca de Cesur S.A., CEMENTERIO PARQUE DE CHILLAN, y los dominios de propiedad del primer solicitante no contienen el término "LOS HEROES" que es de propiedad del segundo solicitante y que es el elemento más distintivo del nombre de dominio en conflicto, y que en forma notoria se identifica con las actividades de Caja de Compensación y Asignación Familiar Los Héroes, lo que se comprueba con el registro de la marca LOS HEROES, registro Nº 628.868, y los dominios LOSHEROES.CL, CAJALOSHEROES.CL, LOSHEROESGANASDEVIVIR.CL, por lo que se concluye que quien tiene el mejor derecho sobre el nombre de dominio PARQUELOSHEROESDECHILLAN.CL es el segundo solicitante.

VIII. Que adicionalmente a las argumentaciones esgrimidas en el proceso por parte del primer y segundo solicitante en cada uno de sus escritos y la ponderación de toda la prueba instrumental acompañada a estos autos y por los medios que aconseja la recta razón, el criterio racional puesto en juicio, el sentido común y la recta intención, han permitido a este arbitro alcanzar la convicción necesaria para resolver el conflicto sobre el nombre de dominio PARQUELOSHEROESDECHILLAN.CL

RESUELVO:

- 1. Aceptar la solicitud de nombre de dominio PARQUELOSHEROESDECHILLAN.CL, pedida por Caja de Compensación y Asignación Familiar Los Héroes.
- 2. Rechazar la solicitud de nombre de dominio PARQUELOSHEROESDECHILLAN.CL, pedida por Cesur S.A.

NOTIFIQUESE a Nic Chile y cada una de las partes por correo electrónico y por carta certificada copia de esta resolución con esta misma fecha y se devuelven los autos de este arbitraje a Nic Chile con el objeto de dar cumplimiento a lo resuelto y proceder a su correspondiente archivo.

Pablo Ruiz-Tagle Vial Arbitro Arbitrador Autoriza la firma del Arbitro Arbitrador en calidad de Ministro de Fe Doña Valentina Mora Cornejo y don Hernán Soriano Arancibia, domiciliados para estos efectos en Av. El Bosque Sur 130, piso 12, comuna de las Condes.

Valentina Mora Cornejo

Rut. 15.638.908-0

Hernán Soriano Arancibia

Rut. 6.925.757-7