Jacqueline Abarza T.
Juez Árbitro

SENTENCIA
sendero-siniestro.cl
Rol N° 069-2010

Santiago, veinticinco de febrero de dos mil once.

VISTOS:

Que con fecha veintiuno de julio de dos mil diez, don Boris Orlando Vivar Salas, siendo su contacto administrativo don Paulo Rebolledo, ambos domiciliados en San Martín número seiscientos dieciocho, Castro, Castro, solicitó ante NIC Chile la inscripción del nombre de dominio "**sendero-siniestro.cl**"; que con fecha treinta de julio de dos mil diez los señores Inmobiliaria Parques y Jardines S.A., domiciliados en Mac Iver número doscientos veinticinco, piso diecinueve, Santiago, Santiago, siendo su contacto administrativo don Sebastián Prieto Damm, domiciliado en Avenida El Bosque número ciento treinta, piso doce, Las Condes, Santiago, solicitaron, a su vez, ante NIC Chile la inscripción del nombre de dominio "**sendero-siniestro.cl**"; dando lugar a este proceso de acuerdo a lo establecido en el "Procedimiento de Mediación y Arbitraje", contenido en el anexo 1 de la "Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL".
Que mediante oficio de NIC Chile número trece mil doscientos diez y nueve, de fecha tres de diciembre de dos mil diez, se designó a la suscrita como árbitro para la resolución del conflicto sobre asignación del referido nombre de dominio.
Que una vez aceptado el cargo de árbitro y jurado desempeñarlo en conformidad a la ley, se citó a las partes a una audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento. Según consta en autos, la resolución antes indicada fue notificada a NIC Chile vía e-mail y a las partes por carta certificada al domicilio señalado al presentar su respectiva solicitud, el cual se entiende válido para todos los efectos legales, según lo establece el artículo 11 de la Reglamentación pertinente.
Que a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento señalada, concurrieron sólo los segundos solicitantes, por lo que no se produjo conciliación.
En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el N° 8 inciso cuarto del Anexo 1, sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.
Que en dicho procedimiento se estableció un plazo para que las partes presentaran sus argumentaciones y pretensiones, para traslados y un período de prueba.
Que en el período establecido para la presentación de argumentaciones y pretensiones sólo los señores Inmobiliaria Parques y Jardines S.A. hicieron uso de dicho plazo, acompañando en este mismo período la prueba en que fundaban dichas pretensiones.
Que habiéndose conferido el traslado respectivo a don Boris Orlando Vivar Salas, éste no hizo uso de él.
Se recibió la causa a prueba y se fijó como hecho sustancial, pertinente y controvertido: Existencia y hechos que constituyen el derecho alegado y se notificó a las partes de la resolución que recibió la causa a prueba, según consta en autos.
Que en el período establecido para la prueba, sólo los señores Inmobiliaria Parques y Jardines S.A. hicieron uso de dicho plazo, acompañando la prueba en que fundaban dichas pretensiones;
Se citó a las partes a oír sentencia, con fecha veinticinco de enero de dos mil once.

Que existe constancia en autos que los señores Inmobiliaria Parques y Jardines S.A. pagaron la totalidad de los honorarios arbitrales.
Que en cuanto a las argumentaciones y pretensiones de las partes, lo señores Inmobiliaria Parques y Jardines S.A. argumentan desempeñarse en nuestro país en el rubro de cementerios, parques y memoriales. Que están compuestos por una familia de empresas, tales como: Organización Sendero; Parque del Sendero; Cementerio Evangélico Nueva Jerusalén, Cementerio Nuestra Familia, Cementerio Tradición Familiar, Jardín Columbario y Servicios Funerarios Anticipa. Que desde su creación han implementado una filosofía de trabajo basada en la seriedad, eficiencia y buen servicio, lo que les ha permitido consolidarse como una institución líder en el ámbito nacional. Que en la actualidad prestan sus servicios en las ciudades de Arica, Iquique, Valparaíso, Quilpue, Villa Alemana, San Antonio, Santiago (Maipú y San Bernardo) Rancagua, Concepción y Temuco. Que, además cuentan con una familia de registros marcarios y de nombres de dominio que contienen la expresión "sendero".
Señalan que el nombre de dominio de autos es idéntico a una de sus conocidas marcas y que resulta altamente posible don Boris Orlando Vivar Salas haya tenido conocimiento de dicho nombre, considerando la data y fama de ésta en nuestro país. Señalan, además, que don Boris Orlando Vivar Salas no posee derechos que le otorguen preferencia frente a la asignación del nombre de dominio en conflicto, pues que no es titular de una razón social u otros dominios relacionados, que avalen el uso del dominio de autos. Que, a mayor abundamiento, el dominio "senderosiniestro.cl", es decir un dominio idéntico al de autos sin el guión de entre las palabras "sendero" y "siniestro", pertenece a Inmobiliaria Parques y Jardines S.A. Destacan que en virtud de lo anteriormente expuesto, el dominio de autos conlleva un riesgo de confusión entre los consumidores, quienes además podrán pensar que se trata de una campaña de desprestigio a la calidad de los servicios prestados por Inmobiliaria Parques y Jardines S.A., con el perjuicio inminente que ello significa, pues no existiría nada más perjudicial que a un cementerio lo traten de siniestro.
Mencionan, a modo de ejemplo, algunos de sus derechos marcarios como sigue: Registro N° 851.707 "PARQUE DEL SENDERO", denominativa, servicios, clase 45; Registro N° 861.060, "PARQUE DEL SENDERO", mixta, servicios, clase 45; Registro N° 774.934, "PARQUE DEL SENDERO", denominativa, servicios, clase 45 y Registro N° 770.965, "NUESTRA FAMILIA, PARQUE DEL SENDERO", mixta, servicios, clase 45. Mencionan, a modo de ejemplo, su titularidad sobre nombres de dominio como sigue: "sendero.cl", "senderosdelamemoria.cl, "parquesendero.cl", "parquedelsendero.cl", "parquedelsenderoventas.cl" y "senderosiniestro.cl".
Señalan, además, que en el caso de autos no es aplicable el principio "First Come First Served".
En el Derecho citan las normas contenidas **en** el Reglamento de NIC-Chile; la Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial, artículos 6 Bis, 8 y 10 Bis del Convenio de París, promulgado en mediante el Decreto N° 425 del Ministerio de Relaciones Exteriores, y publicado en el Diario Oficial con fecha treinta de septiembre de mil novecientos noventa y uno.
Como fundamento de su argumentación acompañan: Impresión obtenida desde la página web de NIC Chile www.nic.cl consulta sobre nombre de dominio "sendero.cl", de fecha diecisiete de octubre de dos mil nueve; Impresión obtenida desde la página web de NIC Chile www.nic.cl consulta sobre nombre de dominio "senderosdelamemoria.cl", de fecha tres de julio de dos mil nueve; Impresión obtenida desde la página web de NIC Chile www.nic.cl consulta sobre nombre de dominio "senderosiniestro.cl", de fecha treinta de junio de dos mil diez; Impresión obtenida desde la página web de NIC Chile www.nic.cl consulta sobre nombre de dominio "parquesendero.cl", de fecha veitiseis de marzo de dos mil nueve; Impresión obtenida desde la página web de NIC Chile www.nic.cl consulta sobre nombre de

dominio "parquedelsendero.cl", de fecha veintiséis de junio de dos mil diez; Impresión obtenida desde la página web de NIC Chile www.nic.cl consulta sobre nombre de dominio "parquedelsenderoventas.cl", de fecha diez de junio de dos mil diez; Impresión obtenida de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro N° 851.707 "PARQUE DEL SENDERO", denominativa, servicios, clase 45, de fecha treinta de diciembre de dos mil ocho; Impresión obtenida de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro N° 861.060, "PARQUE DEL SENDERO", mixta, servicios, clase 45, de fecha veintitrés de agosto de dos mil nueve; Impresión obtenida de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro N° 774.934, "PARQUE DEL SENDERO", denominativa, servicios, clase 45, de fecha diecinueve de diciembre de dos mil seis; Impresión obtenida de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro N° 770.965, "NUESTRA FAMILIA, PARQUE DEL SENDERO", mixta, servicios, clase 45, de fecha treinta y uno de octubre de dos mil seis; Formulario de una página denominado "Manifestación de Última Voluntad", en la que destaca el logo "Organización Sendero", sin llenar, sin fecha; Documento de ocho páginas denominado "Condiciones Generales de Contrato" en la que destaca el logo "Organización Sendero", sin llenar, sin fecha; Formulario de una página denominado "Venta de Lápida", individualizado con el N° 07953 en la que destaca el logo "Organización Sendero", sin llenar, sin fecha; Impresión de una página de documento denominado "Bóvedas Familiares en el sector más exclusivo y privado de Parque del Sendero", en donde destaca el logo "Organización Sendero", sin fecha; Impresión de una página del reportaje aparecido el Diario La Tercera denominado "Parque del Sendero firma importante convenio con el Ejército de Chile", de fecha treinta y uno de mayo de dos mil nueve; Impresión de una página de Las Amarillas de Publiguías, en donde destaca un anuncio de "Organización Sendero", sin fecha; Impresión de una página, en donde destaca un anuncio de "Organización Sendero", sin fecha; Folleto denominado "Porque entendemos que Usted está viviendo un momento significativo", en donde destaca el logo "Organización Sendero", sin llenar, sin fecha; Folleto denominado "Piense en el futuro hoy para tener tranquilidad mañana" en donde destaca el logo "Organización Sendero", sin llenar, sin fecha; Folleto denominado "Queremos premiar a quienes nos premian con su confianza", en donde destaca el logo "Organización Sendero", sin llenar, sin fecha; Folleto denominado "Casa sendero Maipú, Hacemos más simple el momento de la despedida", en donde destaca el logo "Organización Sendero", sin fecha; Folleto denominado "Homenaje de despedida. Un adiós único, para alguien especial", en donde destaca el logo "Organización Sendero", sin llenar, sin fecha; Tarjeta magnética en donde destaca el logo "Organización Sendero" y Folleto denominado "Organización Sendero", el cual incluye un CD publicitario, en donde destaca el logo "Organización Sendero", sin llenar, sin fecha;

Que en el período probatorio los señores Inmobiliaria Parques y Jardines S.A., reiteran en parte de prueba todos y cada uno de los documentos acompañados durante el proceso.

TENIENDO PRESENTE

1.- Que consta en autos que los señores BORIS ORLANDO VIVAR SALAS, tiene la calidad de primer solicitante puesto que presentó su solicitud en forma previa a los señores INMOBILIARIA PARQUES Y JARDINES S.A.;

2.- Que el Anexo 1 de la Reglamentación antes mencionada, que fija el Procedimiento de Mediación y Arbitraje, en su artículo siete, establece el carácter de "arbitrador", de los árbitros competentes para la resolución de conflictos de esta naturaleza, lo que significa, en consecuencia, de acuerdo a nuestra legislación procesal civil, que el árbitro deberá resolver de acuerdo a lo que su prudencia y equidad le dictaren;

3.- Que, además, en materias de nombres de dominio, se ha desarrollado un principio resumido en la expresión inglesa "first come first served", en virtud del cual la solicitud previa en el tiempo prevalece sobre la solicitud posterior, excepto mala fe del solicitante previo;

4.- Que este principio, en opinión de este Tribunal, está consagrado, implícitamente, en el artículo 8, inciso 4, del ANEXO 1, sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje que establece: "Para el caso en que ninguna de las partes en conflicto comparezca a la audiencia, el árbitro emitirá una resolución que ordene que el dominio en disputa se asigne al primer solicitante, o que se mantenga su actual asignación, en caso de solicitud de revocación;

5.- Que en opinión de este sentenciador este principio no es exclusivo del sistema de nombres del dominio sino que está consagrado también en nuestro ordenamiento jurídico, en otras materias, tal es el caso, a título de ejemplo, el artículo 20 letra h) de la ley 19.039, Ley de Propiedad Industrial, que establece: " No podrán registrarse como marcas: h) aquellas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan confundirse con otras ya registradas o válidamente solicitadas con anterioridad...", donde consta que el legislador le da preferencia a una solicitud previa en el tiempo, en relación con una solicitud posterior;

6.- Que no obstante lo expresado en el numerando precedente, este principio tiene excepciones que están consagradas en el mismo artículo ya mencionado y que están constituidas, en general, por casos en que el solicitante posterior acredita un derecho o uso previo al de la solicitud prioritaria;

7.- Que para determinar si existe infracción a derechos válidamente adquiridos, atendida la naturaleza de la materia en conflicto, se hace necesario también determinar, a su vez, la naturaleza de la expresión que constituye el dominio en cuestión en estos autos y el interés de las partes respecto de ella;

8.- Que respecto de la naturaleza de las expresiones en conflicto, es un hecho cierto que no necesita prueba, que las expresiones "SENDERO-SINIESTRO", y el guión medio, que constituyen este nombre de dominio, existen con mucha anterioridad a cualquiera de las solicitudes, ya que corresponden a expresiones en lengua castellana y un signo gramatical, respectivamente;

9.- Que lo antes expresado significa que estos elementos no son creación intelectual de ninguna de las partes en conflicto en autos;

10.- Que lo anterior se corrobora por inspección personal realizada por esta Árbitro al registro que mantiene NIC Chile, donde aparecen asignados a diferentes personas, tanto naturales como jurídicas, numerosos dominios que incluyen tanto la expresión "SENDERO" como "SINIESTRO ";

11.- Que respecto del interés de la primera solicitante, esta no ha comparecido en este proceso y, en consecuencia, demuestra su interés con la sola presentación de su solicitud en primer lugar;

12.- Que respecto de interés de la segunda solicitante, consta de los antecedentes acompañados que es titular de marcas registradas en Chile que incluyen la expresión "SENDERO", para distinguir diversos servicios de las clases 42 y 45 del Clasificador Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas y, además, es asignatario de los dominios "sendero.cl"; "senderosdelamemoria.cl"; "parquesendero.cl"; "parquedelsendero.cl"; "parquedelsenderoventas.cl" y "senderosiniestro.cl".

Jacqueline Abarza T.
Juez Árbitro

13.- Que por otra parte, de los antecedentes que rolan en el proceso se deduce que ninguna de las partes tiene algún derecho o relación con un signo idéntico a "sendero-siniestro", previo a su solicitud;
14.- Que por otra parte, el segundo solicitante no ha acreditado que el primer solicitante realiza con el dominio solicitado las mismas actividades o actividades relacionadas con las que el mismo acredita que realiza;
15.- Que de lo antes expresado este sentenciador deduce que en el caso de autos no existe infracción a derechos válidamente adquiridos y, mientras no se demuestre lo contrario, cada una de las partes manifiesta un interés legítimo al nombre de dominio en cuestión, con la sola presentación de su solicitud;
16.- Que no existiendo infracción a las normas en base a las cuales pudiese ser resuelto este conflicto, corresponde resolver aplicando el principio especial resumido en la expresión inglesa "first come, first served", conforme a las normas de prudencia y equidad del sentenciador;
17.- Que respecto a la mala fe, en el caso sub lite, se presume la buena fe de las partes en base a los principios generales de nuestro ordenamiento jurídico y toda vez que no se ha acreditado hecho material alguno que configure la mala fe;
18.- Que en consecuencia, cabe, a continuación, dilucidar si alguna de las partes en este conflicto posee un derecho o uso en relación al nombre de dominio en cuestión;
19.- Que respecto de los derechos de las partes están expresados en los numerandos 11° y 12°, precedentes;
20.- Que el sistema de nombres del dominios y, en particular, el sistema de resolución de conflictos establecido, por su naturaleza, no sólo tienen por finalidad dirimir cuestiones que se susciten entre privados y titulares de los dominios, si no que excede este ámbito, puesto que también tiene por finalidad permitir que los dominios cumplan con su función social, cuál es, la de informar claramente a los usuarios de la red la procedencia de los servicios o actividades que se prestan con los mismos dominios;
21.- Que el dominio en cuestión en autos está estructurado en base a las expresiones que constituyen el dominio "senderosiniestro.cl", de titularidad del segundo solicitante, al que sólo le ha agregado un guión intermedio, lo cual, en opinión de este sentenciador es insuficiente factor diferenciador;
22.- Que el conflicto de autos se refiere a lo dispuesto en el artículo 10 de la Reglamentación pertinente y no es un conflicto de revocación;
23.- Que, en consecuencia, de acuerdo a las normas de prudencia y equidad, este sentenciador, basado en los antecedentes ya citados, estima que de asignarse el dominio al primer solicitante, se afectaría la función de información a los usuarios de la red.

Que **POR ESTAS CONSIDERACIONES** y visto en lo dispuesto en el Reglamento para el Funcionamiento de Registro de Nombre del Dominio CL, anexo 1, Procedimiento de mediación y arbitraje, artículo 8, inciso 4, SE RESUELVE:

1.- Asígnese el nombre del dominio "SENDERO-SINIESTRO", al segundo solicitante INMOBILIARIA PARQUES Y JARDINES S.A.;
2.- Elimínese la solicitud de dominio a nombre del primer solicitante señor BORIS ORLANDO VIVAR SALAS;
3.-Que existiendo motivo plausible para litigar cada parte pagará sus costas.

TRIBUNAL ARBITRAL
Jacqueline Abarza T.
Juez Árbitro

Notifíquese por carta certificada la presente resolución a las partes y a la Secretaría de NIC Chile, fírmese la presente resolución por el Arbitro y por las Testigos, doña Daniela Zamorano Montenegro y doña María Pía Bustos Álvarez en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 640, del Código de Procedimiento Civil y remítase el expediente a Nic Chile.

Daniela Zamorano M.
Testigo

Jacqueline Abarza T.
Juez Arbitro

María Pía Bustos A.
Testigo