Ref. Conflicto **codigopostalchile.cl**, sentencia

Partes: **DISEÑOS RODRIGO ALONSO TORRES BENONI EIRL**
EMPRESA DE CORREOS DE CHILE

Santiago, doce de agosto de dos mil catorce

Vistos:

1.-Oficio OF N° 19401, de 04 de marzo en curso, por el que se designa a la suscita como árbitro para la resolución del conflicto por asignación del nombre de dominio **codigopostalchile.cl,** suscitado entre don DISEÑOS RODRIGO ALONSO TORRES BENONI EIRL, Rut: 76.515.570-3, Domiciliado en Duble Almeyda 1818, Ñuñoa, Santiago EMPRESA DE CORREOS DE CHILE, Rut: 60.503.000-9 Representado por doña Silvia Sepúlveda San Martín, domiciliados en Estoril 120 Of. 510 Las Condes.

2.- Aceptación del cargo, juramento de rigor y citación a las partes a audiencia de conciliación y/o fijación de la pauta de procedimiento arbitral de fojas 3 y su notificación a las partes de fojas 3 vta. y a Nic Chile de fojas 4.

3.- Acta de audiencia desarrollada el día y hora fijado, con la comparecencia de ambas partes. Habiendo sido llamadas las partes a una conciliación, las partes no arribaron a acuerdo, por lo que se procedió a fijar la pauta de procedimiento arbitral, lo que fue notificado personalmente a las partes.

4.- Demanda arbitral del segundo solicitante de fojas XXX en que solicita le sea asignado el nombre de dominio en disputa, fundado en los siguientes argumentos de hecho y de derecho. En cuando a los HECHOS señala que Empresa de Correos de chile es una persona jurídica de derecho público, creada por D.F.L. N° 10 de 1981, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Subsecretaría de Telecomunicaciones. Su Objeto es prestar servicios de envíos de correspondencia nacional e internacional, además de otras prestaciones de servicio postal, tales como encomiendas, giros, y similares que acuerde su Directorio (Art. 2). La Ley dispone que le corresponderá a la Empresa cumplir los acuerdos y obligaciones que emanen de Convenios y Tratados Internacionales POSTALES que suscriba el Estado de Chile. Agrega que es la sucesora legal, en materia de servicios postales, del ex Servicio de Correos y Telégrafos, cuyo texto refundido de su Ley Orgánica (Decreto 5.037, de 6 de Octubre de 1960) en su artículo 2º dispone que "El Estado ejercerá por intermedio del Correo el monopolio para la admisión, transporte y entrega de los objetos de correspondencia". En consecuencia, mantiene el monopolio legal encargado a su antecesor, también denominado y conocido como monopolio postal. Precisa que toda la normativa citada se encuentra plenamente vigente, conforme al artículo 26 del D.F.L. 10, de Telecomunicaciones, de 1981.

Agrega que el Decreto Supremo N° 203, del 14 de noviembre de 1980, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que aprobó la POLITICA NACIONAL POSTAL, en su artículo 2º aclara que "Servicio postal es aquél que tiene por objeto la admisión, transporte y entrega de envío de correspondencia, encomiendas, giros postales y todos aquellas prestaciones que la legislación defina como tales". En tanto, el artículo 7° que el "Servicio postal internacional debe ser de responsabilidad exclusiva del Estado, el cual lo ejercerá a través del organismo de su dependencia ", es decir, de mi representada.

Sostiene que según la normativa detallada, sólo Empresa de Correos de Chile realiza actividad Postal, y por lo tanto, los privados, al tenor del artículo 6º letra a) de este cuerpo legal, pueden prestar estos servicios "con carácter de encargo'', lo que equivale a remitirlos a la legislación común. Señala al respecto que sobre la conveniencia o inconveniencia de mantener el Monopolio Postal que la ley entrega a Correos de Chile, puede haber discrepancias o diferentes opiniones. Pero lo que constituye un hecho incuestionable e innegable, es que la ley se encuentra plenamente vigente.

En consecuencia, de conformidad a la Ley, no existe persona ni entidad alguna que pueda válidamente usar hoy en Chile la expresión POSTAL, ni menos aún inscribirla como nombre de dominio, ya que el concepto

implica de por sí, una actividad cuyo monopolio le corresponde por ley, en forma exclusiva, a Correos de Chile. Cualquier uso de la misma por un tercero constituye un ilícito.

Señala que por tanto, Empresa de Correos de Chile tiene el monopolio del uso de la expresión "CODIGO POSTAL", que corresponde a una especial relación de números, conformados por cifras que funcionan como claves de zonas, comunas, poblaciones, calles y números, ello para efectos de clasificación y distribución del correo. Sostiene que en nuestro país, la Empresa de Correos de Chile, ha implementado diversos proyectos computacionales, ha invertido recursos en el desarrollo de plataformas tecnológicas que generan las bases de datos necesarias para desarrollar el código postal como sistema único en el país. Esta base de datos se mantiene y actualiza permanentemente a través de la incorporación de datos de geo-referenciación, lo que constituye un importante activo intelectual de su representada. Respecto de término CHILE, señala que es una legítima referencia al país al que pertenece la entidad estatal.

Se refiere luego a los derechos marcarios de la empresa sobre la denominación “código postal”. Al respecto, señala que Empresa de Correos de Chile posee diversas marcas comerciales inscritas, que contienen esta expresión, entre las que destaca: a) Marca: Código Postal, Registro N° 716.658 (03.02.2005), para identificar Productos de software y todos los demás que incluya la clase 9; b) Marca: Código Postal, registro N° 718.320 (03.02.2005), para distinguir Servicios de información y transmisión de datos comerciales y de geo-referencia a través de Internet, asesoría en negocios virtuales y plataformas comerciales, virtuales y electrónicas. Servicios de publicidad por cualquier medio, de toda clase de productos y servicios, clase 35; c) Marca: Código Postal, Registro N° 718.319 (24.02.2005), para distinguir Productos que incluyen impresos, papelería, folletos, publicaciones periódicas y no periódicas y todos los demás productos de la clase 16; d) Marca: Código Postal, Registro N° 718.327 (24.02.2005), para distinguir Servicios de telecomunicaciones, comunicaciones vía Internet o por otros medios computacionales, clase 38; e) marca: Código Postal, Registro N° 718.326 (24.02.2005), Denominativa, para distinguir Servicios de distribución y reparto de correspondencia y paquetes, encomiendas, valores y mensajes. Servicios de transporte por tierra, aire, agua y ferrocarril de todo tipo de mercancías. Servicios relacionados con el embalaje y empaquetado de mercancías, antes de su expedición, clase 39. Agrega que además de las marcas comerciales señaladas, su representado posee inscritos los siguientes nombres de dominio: CODIGOPOSTAL.CL, CODIGOPOSTALCHILE.CL, CODIGO-POSTAL.CL, CODIGOSPOSTALESCHILE.CL (En proceso arbitral).

En cuanto a la posibilidad de confusión, sostiene que entre "código postal" y "codigopostalchile" no hay más acto creativo que el hecho de agregar el país donde se pretenden prestar servicios postales y por tanto son especialmente similares y confundibles, toda vez que la razón social de su representada contiene el nombre CHILE y por ende son conceptualmente equivalentes y en su conjunto evocan y sugieren las actividades postales prestadas por EMPRESA DE CORREOS DE CHILE. Considera que de concederse el dominio al primer solicitante los usuarios de internet se verían falsamente inducidos a creer que codigopostalchile.cl es un nuevo sitio web de su representado en el cual saber qué código postal corresponde a una determinada dirección en Chile, lo que no es efectivo, con riesgo de que podría producirse un provecho ilícito de esta situación, pues desviaría clientes y se beneficiaría injustamente de la fama y prestigio de la Empresa de Correos de Chile, perjudicando además a los consumidores.

En cuanto al DERECHO, señala que el demandado carece de todo interés legítimo en el nombre de dominio solicitado y su solicitud reviste el carácter abusivo, debiendo asignarse al segundo solicitante. Sostiene al efecto que existe unanimidad tanto en doctrina como en jurisprudencia nacional e internacional en el sentido que se debe privilegiar al primer solicitante, lo que constituye el conocido principio "first to file sistem" o "first come, first served". No obstante, este principio cede ante aquel solicitante que sin ser el primero, sea capaz de demostrar que tiene un mejor derecho sobre el mismo, pues es una propuesta a la solución de problemas jurídicos en ausencia de otras normas que permitan resolver un conflicto, como claramente ocurre en este caso.

Considera que en el caso de autos existe una clara infracción a los dispuesto en el artículo 14 del Anexo Primero del Procedimiento de Mediación y Arbitraje que consagra la reglamentación para el funcionamiento del registro de nombres de dominio en nuestro ordenamiento jurídico. En efecto, según la disposición citada "Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre

abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros". Respecto de esta norma, señala que la jurisprudencia ha fallado uniformemente, en el sentido de que para verificar dicha hipótesis, son necesarios dos requisitos concurrentes, cuales son: a) Que el titular de la inscripción impugnada carezca de todo derecho o interés legítimo, en relación a un nombre, marca u otra designación o signo distintito que, de manera íntegra o cuyo núcleo característico o evocativo, esté aludido, reproducido o contenido en el nombre del dominio impugnado; y b) Que un tercero afectado (demandante en la controversia) sea titular de algún derecho válidamente adquirido en relación a un nombre, marca u otra designación o signo distintivo que, de manera íntegra o cuyo núcleo característico o evocativo, esté aludido, reproducido o contenido en el nombre del dominio impugnado (...)". Considera que estos criterios se aplican al conflicto de autos.

Señala que su representado al solicitar la asignación del presente dominio, lo hace de buena fe, sin contrariar los principios de la competencia ni su ética mercantil, pretendiendo una real y efectiva protección a sus intereses y de las funciones que por ley le corresponden exclusivamente.

5.- Que esta parte para acreditar su mejor derecho, rindió prueba documental consistente en: a) Copias de sitio web de Nic Chile en que se da cuenta que Empresa de Correos de Chile es titular de los nombres de dominio: CODIGOPOSTALCL, CODIGOSPOSTALES.CL, CODIGO-POSTAL.CL; b) Copias de los títulos de registro de las marcas comerciales CODIGO POSTAL, que dan cuenta que su representado es titular de las marcas comerciales, mencionadas en lo principal de este escrito; c) Búsqueda en Google del término CODIGO POSTAL CHILE, que da cuenta que confunde con los servicios prestados por su representado.

6.- Que a fojas 35 se proveyó la demanda arbitral y se tuvo por evacuado el trámite de alegaciones de mejor derecho, en rebeldía del primer solicitante, lo que fue notificado a las partes a fojas 36.

7.- Que a fojas 37 se dio curso progresivo a los autos, pasándose a la etapa de observaciones a las pruebas rendidas, lo que fue notificado a las partes a fojas 38.

8.- Que a fojas 39 se citó a las partes a oír sentencia, lo que fue notificado a las partes a fojas 40.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el primer solicitante no compareció en autos ni allegó antecedentes probatorios, pese a haber sido emplazado en los términos previstos en el reglamento de Nic Chile. Asimismo, ingresando el nombre de dominio codigopostalchile.cl, se reconduce a la página http://es.wikipedia.org/, en que consta un listado de localidades con sus respectivos códigos postales.

SEGUNDO: Que el segundo solicitante, en cambio, compareció en autos, y allegó antecedentes probatorios en pos de su mejor de su mejor derecho, además de invocar antecedentes legales relativos a su rol como empresa pública a la cual se le ha asignado el monopolio de la actividad postal en Chile.

TERCERO: Que en materia de nombres de dominio, la doctrina y jurisprudencia han entendido que el rol de identificación en Internet que cumplen los nombres de dominio tiene por función evitar confusiones en los usuarios de Internet. Siendo así, se busca que los titulares de nombres de dominio tengan derechos para utilizar aquellos que solicitan, los cuales pueden originarse en distintas áreas del derecho, debiendo en cada caso ponderarse aquellos que sean invocados y acreditados por las partes.

CUARTO: Que en todo caso, no basta con solicitar un nombre de dominio para acreditar el interés legítimo al mismo, sino que además, de los antecedentes de autos se debe desprender que la parte que lo ha solicitado realiza acciones positivas para utilizar el dominio de acuerdo a su uso natural y obvio, cual es la identificación de servicios de Internet y/o localización de contenidos en esta Red, lo que no ha sucedido en autos, por cuanto la mera reconducción a una página de terceros no permite formarse una convicción al respecto. Sin perjuicio de lo anterior, la no comparecencia al arbitraje no podrá considerarse una falta de interés.

QUINTO: Que en estas circunstancias, habrá de acogerse la demanda arbitral del segundo solicitante, asignando a esta parte el nombre de dominio en disputa.

SEXTO: Que en todo caso no consta en autos que el primer solicitante haya obrado de mala fe en su solicitud de registro, por lo que habrá de resolverse que cada parte pague sus costas.

Y visto además lo dispuesto en el Reglamento para la Administración del Registro de Nombres de Dominio .cl, se resuelve:

Asígnese el nombre de dominio **codigopostalchile.cl** al primer **EMPRESA DE CORREOS DE CHILE**, ya individualizado en autos.

Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese a las partes y a Nic Chile en la forma establecida en la pauta de procedimiento arbitral. Hecho, ejecútese por Nic Chile la presente resolución.

Resolvió:

Lorena Donoso Abarca

Firmado digitalmente por Lorena Donoso Abarca
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Lorena Donoso Abarca, o, ou=Abogado - Arbitro, email=lorena.donoso@gmail.com, c=CL
Fecha: 2014.08.12 16:51:47 -04'00'

Lorena Donoso Abarca
Arbitro

Carlos Reusser Monsálvez
Actuario

Sentencia dictada frente a los testigos de actuación

Manuela Ferrada Tapia
7.776.724-k

Diego Sepúlveda Salazar
16.386.315-4

Cc: lorena.donoso@gmail.com; rtorres@cuartostudio.com; info@sepulvedaycia.cl; silvia@sepulveda.cl; fallos@legal.nic.cl