Santiago, 3 de octubre de 2007.

VISTOS:

PRIMERO: Que, en conformidad a lo dispuesto en el N° 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en adelante e indistintamente el "Procedimiento", se notificó al infrascrito su nombramiento como Árbitro en el conflicto suscitado con motivo de la inscripción del nombre de dominio "msur.cl", siendo partes Transporte Agrícola y Maderero Limitada, domiciliada en Gran Avenida Nº 4381, San Miguel, Santiago y Muebles Sur Limitada, domiciliada en Curicó Nº 244, Santiago.

SEGUNDO: Que, acepté el cargo y fijé la fecha y lugar para la primera actuación, en calle Huérfanos 1189, Piso 7, Santiago Centro, para realizar la audiencia de conciliación, lo que se notificó a las partes y a NIC Chile según consta en autos.

TERCERO: Que, en la oportunidad de esa primera actuación asistieron ambos solicitantes. El Segundo Solicitante actuó representado por don Oscar Molina Díaz mientras que el primer solicitante comparece representado por don Enrique Valenzuela Monsalve. No se produjo conciliación y se fijaron las bases del procedimiento arbitral.

CUARTO: Que, constando en autos que el Segundo Solicitante ha cumplido las cargas procesales impuestas, este Tribunal ordenó a ambas partes que en un plazo fatal de 8 días formularan sus pretensiones, reclamaciones u observaciones sobre el nombre de dominio en disputa.

QUINTO: Que, dentro de plazo, el Segundo Solicitante interpone demanda arbitral - acompañando documentos -, señalando que el dominio "msur.cl" debe serle asignado por los siguientes argumentos:

a) Que, Muebles Sur fue creada en 1944 por los señores Cristián Aguadé, Germán Rodríguez y Claudio Tarragó recién llegados de Barcelona, España.

b) Que, Muebles Sur posee numerosas marcas registradas ante el Departamento de Propiedad Industrial, que integran la expresión MUEBLES SUR o SUR:

   a. Registro Nº 488.027, MUEBLES SUR, mixta, clase 11.
   b. Registro Nº 556.814, MUEBLES SUR CONTRACT, denominativa, clase 20.
   c. Registro Nº 778.560, MUEBLES SUR DECORACIÓN, mixta, clase 35.
   d. Registro Nº 568.092 SUR, mixta, clases 20, 21, 24 y 27.
   e. Registro Nº 601.044, SUR DISEÑO, mixta, clase 41.
   f. Registro Nº 601.045, SUR DISEÑO, mixta, clase 20
   g. Registro Nº 644.912, SUR, denominativa, clase 20.
   h. Registro Nº 660.827, SUR denominativa, clases 1-3, 14, 25, 29.
   i. Registro Nº 660.828, SUR, denominativa, clases 1-3, 14, 25, 29.
   j. Registro Nº 711.039, SUR, denominativa, para distinguir establecimiento industrial para todas las clases 14, 20, 24.
   k. Registro Nº 776.473, SUR, mixta, clase 20.

1. Registro Nº 778.342, SUR DISEÑO, mixta, clase 35.

c) Que, a través de la lectura de lo señalado precedentemente, resulta evidente que la marca MUEBLES SUR goza de un reconocimiento instantáneo e inmediato por parte de la población nacional, en atención a sus reconocidos diseños y calidad de sus muebles, los cuales cumplen con los más altos estándares internacionales. Se proyecta un crecimiento de sus ventas para el presente año de un 20%. Actualmente posee en Santiago cinco tiendas, con 2000 m2 de exhibición cada una, donde comercializa sus muebles de diseños vanguardistas y minimalistas, línea que los caracteriza.

d) Que, con respecto a la vinculación entre el nombre de dominio solicitado MSUR.CL y su representada, cabe destacar que el nombre comercial es MUEBLES SUR LTDA. Es decir, se compone de la palabra "Muebles" y "Sur", por lo cual el nombre de dominio en disputa se vincula estrechamente con su mandante, toda vez que se encuentra compuesto por la letra "M" con la cual comienza (y que corresponde a la inicial del nombre comercial), y la palabra "SUR" que corresponde a la segunda expresión del nombre comercial de su representada.

e) Que, a mayor abundamiento, otros nombres de dominio de Muebles Sur Ltda. son:
   a. mueblessur.cl
   b. surdiseño.cl
   c. surdiseno.cl

f) Que, de acuerdo a la descripción de los nombres de dominio estos consisten en una "dirección electrónica" o bien una denominación" por medio de la cual un usuario de Internet es conocido y se identifica dentro de esta red, para de esta forma poder utilizar los diversos servicios que dicho medio de comunicación ofrece, tales como páginas Web, correo electrónico, conversaciones instantáneas.

g) Que, el concepto de nombre de dominio lleva implícita la idea de poder identificar a cada usuario en Internet, de forma tal que quien se identifique de determinada manera, efectivamente corresponda a dicha manera. De lo contrario, el concepto de la red mundial Internet carecería de sentido y se transformaría en un instrumento confuso, caótico y de escaso valor comercial.

h) Que, los criterios aplicables para conflictos de asignación de nombres de dominio son los siguientes:

   a. Criterio de titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio, cabiendo señalar que en el derecho comparado, y por cierto en los últimos años también para la uniforme jurisprudencia en nuestro país, se ha efectuado una inmediata y lógica relación entre los nombres de dominio y las marcas comerciales. Por lo que podría presumirse que de otorgarse el nombre de dominio en conflicto al primer solicitante, "MSUR.CL", se causaría una confusión indeseable y de proporciones en el público, que vincularía el nombre de dominio inmediatamente con su mandante, pensando con toda lógica que se trata

de un sitio donde se promocionan sus conocidos muebles o algún sitio que cuenta con el apoyo o la autorización de su mandante.

b. Criterio de la notoriedad del Signo Pedido, debido a que esta es una marca reconocida por la mayoría de la población de un lugar determinado, y estas son objeto de una especial protección, la que se amplía más allá de los productos o servicios cubiertos por la misma marca.

c. Criterio de Mejor Derecho por el Uso Empresarial Legítimo, este es aplicable cuando el solicitante efectivamente ofrezca productos y servicios que es indicativo en el nombre de dominio.

d. Criterio de la Identidad, dice que corresponderá asignar el nombre de dominio en conflicto a la persona o entidad cuya marca, nombre, u otro derecho o interés pertinente sea idéntico o muy similar al mismo.

i) El Segundo Solicitante acompañó los siguientes documentos:

- Copia de certificados de registro
- Impresión de los certificados de nombre de dominio.

SEXTO: Que, este Tribunal tuvo por interpuesta la demanda arbitral por asignación de nombre de dominio y concedió traslado al primer solicitante.

SÉPTIMO: Que, el Primer solicitante evacuó el traslado conferido, siendo los principales argumentos:

a) Que, MSUR nace de una idea de negocio de Don Enrique Valenzuela Monsalve con total apoyo de su madre la Sra. Verónica Monsalve Anabalón, socia mayoritaria de MSUR LTDA.

b) Que, de acuerdo al registro esta empresa esta actualmente tramitando su Marca Comercial en el Departamento de Propiedad Industrial que integran la expresión MSUR:

a. Registro Nº 767.465, MSUR, denominativa clase 39.

c) Que, los servicios desarrollados cuentan con:

a. Conductores profesionales, licencia A2, evaluados psicológicamente, teóricamente y en calidad de manejo,
b. Seguro de pasajeros, conductor y carrocería,
c. Mantención mecánica y limpieza de los móviles,
d. Sistema de comunicaciones vía PTT,
e. Móviles Hyundai H1 full aire año 2007,
f. Central de coordinación,
g. Informe de gestión,
h. Control de flota vía GPS.

d) Que, para MSUR Ltda. es de vital importancia la confianza que han depositado nuestros primeros clientes, las empresas que han confiado en MSUR Ltda. son:

   a. Transvan Ltda.
   b. Sociedad Transporte de Sud Ltda.
   c. Subus Chile Ltda.
   d. Empresas CTS
   e. LAN Airlines.

e) Que, la vinculación entre el nombre de dominio en disputa y esta empresa, se debe a que el nombre comercial o fantasía de nuestra empresa es MSUR, esta se compone de la palabra "M" de Monsalve apellidos de los socios y "SUR" de la zona de origen y nacimiento de los socios, por lo cual el dominio en disputa se vincula directamente con esta empresa y su familia.

f) Que, otro nombre de dominio en disputa de MSUR Ltda. es msur.net.

g) Que, MSUR es una empresa de transportes y no una de muebles, como lo es MUEBLES SUR, y esta parte considera que no se causará daño o confusión a los clientes de MUEBLES SUR.

h) Que, Transporte Agrícola y Maderero o MSUR Ltda. no es competencia de Muebles Sur Ltda.

i) Acompaña los siguiente documentos:

   a. Escritura de constitución de Sociedad.
   b. Copia de Solicitud en trámite Marca Comercial.
   c. Propuesta Económica y Técnica de Servicios de Transporte MSUR Ltda.
   d. Impresión de certificado de nombre de dominio.

OCTAVO: Que, este Tribunal recibió la causa a prueba fijando como hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos: 1.- Identificación y/o uso efectivo de la expresión "msur" por parte de ambos solicitantes en el desarrollo de sus actividades y comercialización de productos y servicios. 2.- Interés de ambos solicitantes en el nombre de dominio en disputa.

NOVENO: Que, el Primer Solicitante acompaña una impresión del proyecto de página Web, estableciendo que han invertido en él y trabajado los últimos meses, para darse a conocer a su público objetivo el rubro de transporte.

DÉCIMO: Que, el Segundo Solicitante acompaña los siguientes documentos:

1. Folleto publicitario en cuya portada se destaca la marca registrada de MUEBLES SUR.
2. Catálogo publicitario de productos "MUEBLES SUR" año 2007, en cuya portada se destaca la marca registrada MUEBLES SUR.

3. Catálogo publicitario de productos “MUEBLES SUR” año 2006, en cuya portada se destaca la marca registrada MUEBLES SUR.

4. Catálogo publicitario de productos “MUEBLES SUR” año 2005, en cuya portada se destaca la marca registrada MUEBLES SUR, así como también el nombre de dominio mueblessur.cl.

5. Catálogo publicitario de productos “MUEBLES SUR”, en cuya portada se destaca la marca registrada MUEBLES SUR.

6. Catálogo publicitario de productos “MUEBLES SUR” año 2007, en cuya portada se destaca la marca registrada MUEBLES SUR.

7. Carpeta en la cual se destaca la marca MUEBLES SUR.

8. Papelería MUEBLES SUR.

9. Cartel indicador de ofertas en cuyo extremo inferior izquierdo se destaca la marca MUEBLES SUR.

10. Carpeta corporativa MUEBLES SUR en cuyo interior se encuentra los siguientes documentos:

    a. Copia de facturas en cuyo extremo superior derecho se destaca la marca MUEBLES SUR.

    b. Fotocopia de una sección de las páginas amarillas, del año 2007, en la que se destaca tanto la marca MUEBLES SUR como la página Web mueblessur.cl

    c. Fotocopia de una sección de las páginas amarillas, del año 2005, en la que se destaca tanto la marca MUEBLES SUR como la página Web mueblessur.cl

    d. Impresión de una fotografía en la que muestra una tienda MUEBLES SUR en la calle Providencia durante la década de 1970 hasta 1990.

    e. Anuncios de descuentos aparecidos en la prensa escrita nacional indicando descuentos en productos MUEBLES SUR.

    f. Fotocopia de folleto promocional de la industria del Muebles chileno elaborado por Prochile y en el cual se destaca la marca MUEBLES SUR.

    g. Fotocopia de nota relativa a los productos MUEBLES SUR aparecida en la Revista Carola el 18 de Octubre de 1984.

    h. Fotocopia de publicidad sobre MUEBLES SUR aparecida en la prensa escrita en 1983.

i. Fotocopia de publicidad sobre MUEBLES SUR aparecida en la prensa escrita en 1990.

j. Tarjetas de presentación MUEBLES SUR.

DÉCIMO PRIMERO: Que, atendido el estado de la causa, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

DÉCIMO SEGUNDO: Que, los documentos acompañados por las partes que no han sido objetados, presentados en tiempo y forma, se tendrán por reconocidos para todos los efectos probatorios en esta causa.

DÉCIMO TERCERO: Que, siendo efectivo que Transporte Agrícola y Maderero Limitada fue el Primer Solicitante, este sentenciador ha señalado reiteradamente en su jurisprudencia que el principio "First come first served" es precisamente un principio, mas no un derecho, únicamente orientador en idéntica situación de relevancia de los intereses y derechos que se pretende satisfacer, por lo que corresponderá avocarse al análisis del fondo de los mismos.

DÉCIMO CUARTO: Que, de los dichos del Primer Solicitante se desprende que ha solicitado el nombre de dominio en disputa a fin de obtener un signo distintivo con el cual identificar en la Web la actividad de transporte que realiza en la zona Sur.

DÉCIMO QUINTO: Que, teniendo en cuenta lo señalado en el considerando precedente, este sentenciador considera suficientemente acreditado el punto Nº 2 del auto de prueba respecto de dicho solicitante, en lo que respecta a un interés en la asignación del nombre de dominio en disputa.

DÉCIMO SEXTO: Que, a través de la documentación acompañada, el Primer Solicitante ha acreditado en autos que se encuentra haciendo un uso actual de la expresión "msur" asociada al mercado del transporte, lo que se desprende no sólo de su nombre de fantasía sino además de los documentos agregados a estos autos, razón por la cuál este sentenciador considera suficientemente acreditado el punto Nº 1 del auto de prueba.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, a través de los argumentos presentados y la documentación acompañada por el Segundo Solicitante, queda suficientemente acreditado que el Segundo Solicitante es propietario de diversas marcas comerciales, las cuales se conforman con la expresión "SUR" y/o "MUEBLES", individualizadas en sus presentaciones, además de ser el titular de diversos nombres de dominio relacionados. De lo anteriormente señalado, se desprende que su interés actual en la asignación del nombre de dominio en disputa es obtener protección de sus signos distintivos en la Web y evitar la confusión de los usuarios.

DÉCIMO OCTAVO: Que, dado lo expuesto en los considerando precedente queda suficientemente acreditado el punto Nº 2 del auto de prueba respecto del Segundo Solicitante.

DÈCIMO NOVENO: Que, como ha sostenido este sentenciador en su jurisprudencia uniforme, el antecedente marcario no debe ser considerado como único ni decisivo para efectos de resolver los conflictos surgidos de las inscripciones de nombres de dominio, pero sí debe ser correctamente sopesado a la hora de determinar un mejor derecho sobre ellos.

VIGÉSIMO: Que, no obstante lo anterior, éste sentenciador no puede dar por acreditado el punto de prueba Nº 1 respecto del Segundo Solicitante ya que éste no ha acreditado un uso efectivo de la expresión "msur". Es más, de sus argumentos y la documentación acompañada se desprende que utiliza en la comercialización de sus productos otras expresiones que contienen la expresión "Muebles" y/o "Sur", las cuales a juicio de este sentenciador difieren de la expresión que conforma el nombre de dominio de autos.

VIGÉSIMO PRIMERA: Que, no resulta ecuánime ni ajustado a la prudencia asignar el nombre de dominio en disputa al Segundo Solicitante para el solo efecto de protección de sus signos distintivos que se conforman con la expresión "Muebles" y/o "Sur" puesto que, no habiendo a juicio de este sentenciador una amenaza real, constituiría implícitamente otorgar una exclusividad respecto de todas las expresiones derivadas de sus marcas comerciales y nombres de dominio que contengan o se deriven de la expresión "Sur" y/o "Mueble", lo que no resulta prudente considerando que en el mercado han coexistido distintos agentes que ostentan la titularidad de diversos registros marcarlos y nombres de dominio que incorporan o son derivados de dichas expresiones. El caso de autos se encuadra dentro de lo señalado anteriormente, y siendo la actividad que se encuentra desarrollando el Primer Solicitante, totalmente diversa y amparada por un sustento comercial que este sentenciador estima real, inclinan la recta razón y la prudencia a otorgar protección jurídica a la petición del Primer Solicitante en defecto de aquella presentada por su oponente.

VIGÉSIMO SEGUNDA: Que, a mayor abundamiento, no ha sido demostrado en autos y no ha sido posible establecer por este sentenciador cómo o de qué forma podría afectar los intereses o derechos del Segundo Solicitante el hecho que el Primero detente el nombre de dominio en cuestión.

RESUELVO:

Asígnase el nombre de dominio "msur.cl" al Primer Solicitante, Transporte Agrícola y Maderero Limitada, domiciliada en Gran Avenida Nº 4381, San Miguel, Santiago.

Cada parte responderá de sus costas.

Comuníquese a NIC Chile.

Notifíquese a los solicitantes por carta certificada y por correo electrónico.

Rol Nº 04-2007

Resolvió don Cristián Saieh Mena, Juez Árbitro. Autorizan los testigos don Francisco Javier Vergara Diéguez y don Cristóbal Peña Liberona.