Santiago, 19 de noviembre 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 "correoempresas.cl", siendo partes don Hernán Mauricio Molina Rivera, domiciliado en Napoleón Nº 3565, oficina 202, Edificio El Golf II, Las Condes, Santiago y Empresa de Correos de Chile, domiciliada en Plaza de Armas s/n, Santiago Centro.

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 doña Catherine Muñoz Gutiérrez, mientras que el Primer Solicitante comparece personalmente. 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 Primer Solicitante presenta sus antecedentes para la asignación del nombre de dominio - acompañando documentos -, señalando que el dominio "correoempresas.cl" debe serle asignado en base a los siguientes argumentos:

a) Que, su representado ha utilizado el nombre de fantasía "Correoempresas" desde hace varios años y como prueba de lo señalado adjunta copias debidamente legalizadas de facturas, a saber:

    a. Factura Nº 1151 del 6 de diciembre de 2004.
    b. Factura Nº 1500 del 12 de junio de 2007.

b) Que, según consta en la papelería tributaria y en los registros de la proveedora de servicios de conexión a Internet VTR han utilizado la dirección de correo electrónico: correoempresas@vtr.net desde antes del año 2004.

c) Que, a la fecha de la solicitud en el registro de nombres de NIC Chile no se registraba solicitud previa para el dominio "correoempresas.cl" por lo que procedió a la inscripción y al pago del arancel correspondiente.

d) Que, actualmente y de acuerdo a la reglamentación de NIC Chile, su mandante está utilizando el nombre de dominio "correoempresas.cl", para ello han realizado

inversiones reales en contratación de servicios externos con la empresa Netline telecomunicaciones lo que les otorga alta velocidad de comunicación y una dirección de Internet fija a la cual sus clientes acceden con sus respectivas claves de usuario.

e) Que, el giro de su representado es de Correo Privado y se ajusta a la descripción tributaria de: Servicios de mensajería – Correo Privado y Marketing.

f) Que, Correo Empresas es una respuesta integral a las necesidades de la empresa en los servicios de Marketing Directo con profesionales de una dilatada y exitosa experiencia en las áreas de Marketing y Comunicaciones, los cuales han desarrollado los departamentos necesarios para entregar a sus clientes una tecnología de punta y garantizar un servicio personalizado y de alto nivel.

g) Que, Correo Empresas presta servicios integrales de Marketing Directo en sus áreas fundamentales:

   a. Mecanizado de correspondencia, proceso que consiste en plisar e insertar distintos elementos, ya sean personalizados o genéricos, dentro de un sobre.

   b. Correo Privado:

      i. Distribución Certificada Comercial, que consiste en dejar en el domicilio indicado rescatando datos de quien recibe.

      ii. Distribución Certificada, que consiste en entregar en el domicilio indicado.

   c. Impresión Láser.

   d. Procesamiento de datos.

   e. Asesoría y capacitación al cliente.

h) El Primer Solicitante acompañó los siguientes documentos:

- Copia de Factura Nº 1151 del 6 de diciembre de 2004.
- Copia de Factura Nº1500 del 12 de junio de 2007.
- Copia de fallo arbitral.

SEXTO: Que, dentro de plazo, el Segundo Solicitante interpone demanda de asignación de nombre de dominio - acompañando documentos -, señalando que el dominio "correoempresas.cl" debe serle asignado por los siguientes argumentos:

a) Correos de Chile posee derechos que emanan de cometidos legales específicos, puesto que el nombre de dominio en disputa es completamente equivalente a la razón social de Empresa de Correos de Chile por lo que su concesión generaría

confusión en el público consumidor, induciendo todo tipo de engaños a los consumidores, en perjuicio de sus derechos. En efecto, su representada fue creada por el artículo 1º del D.F.L. Nº10 de 1982. Este cuerpo legal se debe entender complementado con el Decreto 203, de Telecomunicaciones, de 1980.

b) Que, en virtud de lo anterior y de acuerdo a las necesidades del mercado, su representada participa como un agente más, ya sea a través de su razón social creada por ley, y mediante el posicionamiento de este distintivo, como marca comercial, en los términos que el marketing aconseje. Así se ha desarrollado últimamente una campaña de posicionamiento estratégico de la marca "CorreosChile", lo mismo que con "Empresa de Correos". En su mérito, los consumidores y destinatarios de los servicios provenientes de Empresa de Correos de Chile le identifican en forma directa y única con la del distintivo EMPRESADECORREOS

c) Que, adicionalmente su representada es dueña de los siguientes registros marcarios y nombres de dominio:

   a. Marcas Comerciales:

      i. Marca "Empresa de Correos de Chile", registro Nº 391.864, renovado por Solicitud Nº 580.835, inscripción que amparó la prestación de los siguientes servicios "Servicios de Comunicación en general y servicios postales en general, clase 38".

      ii. Marca "Empresa de Correos de Chile" Registro Nº 492.489 que distingue todos los productos de la clase 16.

      iii. Marca "Empresa de Correos de Chile" mixta, Registro Nº 492.500 que distingue "impresos, papelería, folletos, publicaciones periódicas y no periódicas, y todos los demás productos de la clase 16"

      iv. Marca "Empresa de Correos de Chile" Registro Nº 492.488, que distingue "distribución y reparto de correspondencia y paquetes, encomiendas, valores y mensajes. Servicio de transporte por tierra, aire, agua y ferrocarril de todo tipo de mercaderías. Servicios relacionados con el embalaje y empaquetado de mercaderías antes de su expedición, clase 39"

      v. Marca "Empresa de Correos de Chile" mixta, Registro Nº 492.499, que distingue "distribución y reparto de correspondencia y paquetes, encomiendas, valores y mensajes. Servicio de transporte por tierra, aire, agua y ferrocarril de todo tipo de mercaderías. Servicios relacionados con el embalaje y empaquetado de mercaderías antes de su expedición, clase 39

b. Nombres de dominio:

   i. Correosempresa.cl
   ii. Empresadecorreos.cl
   iii. Empresacorreos.cl
   iv. Correos.cl
   v. Correo.cl

d) Que, sin perjuicio que ha quedado demostrado que su representada posee legítimos derechos sobre el nombre de dominio en conflicto, hace presente que es indiscutible en este caso que existe similitud determinante entre dos nombres de dominio, pues el primer solicitante se ha limitado a agregar una letra final S al distintivo caracterizador de la entidad que representa.

e) Que, en efecto entre "correosempresa" y "correoempresas" no se observa más "acto creativo" que el hecho de agregar y quitar una letra S. sobra decir que esta circunstancia es absolutamente insuficiente para conformar un nuevo nombre, verdaderamente caracterizador de las actividades y servicios que el primer solicitante pretende ofrecer.

f) Que, en casos de similitud, hay unanimidad tanto en la doctrina y jurisprudencia nacional e internacional en el sentido que se debe privilegiar al primer solicitante, lo que constituye el conocido principio de "first to file system" o "first come, first served". No obstante, este principio cede ante aquél solicitante que sin ser el primero, sea capaz de demostrar que posee un mejor derecho sobre el mismo.

g) Que, lo anterior naturalmente no constituye un principio rector, sino un criterio de jerarquización, una propuesta a la solución de problemas jurídicos en ausencia de otras normas que permitan resolver un conflicto, como claramente ocurre en el presente caso. Es de todas lógica por lo demás, que si el registro de nombres de dominio estuviese regido por el citado principio, no tendría sentido recurrir a los arbitrajes como solución a los conflictos, en los que el juez debe ponderar los efectos que un nombre de dominio pudiese generar en perjuicio de los legítimos derechos que posee el reclamante, y lo mismo respecto del interés de los consumidores.

h) Que, en este sentido, se puede sostener que no es posible la coexistencia de estos nombres de dominio, pues si un usuario de Internet quisiera utilizar un buscador para ubicar a "correosempresa.cl", será desviado a "correoempresas.cl", generándose una confusión y engaño con respecto a los servicios y procedencia de ambos. Nada que decir del provecho ilícito que ello implicaría de la fama y prestigio que su representada ha logrado en detrimento de sus intereses legítimos y de los derechos de los consumidores.

i) Que, por último, cabe señalar que lo dicho respecto de la posibilidad de confusión con el nombre correosempresa.cl es igualmente válido en relación con los dominios empresadecorreos.cl y naturalmente respecto de empresacorreos.cl, lo que evidencia la posibilidad de confusión y engaño que se generaría al otorgar el nombre de dominio en disputa al primer solicitante.

j) Que, el segundo solicitante acompañó los siguientes documentos:

a. Hojas impresas del sitio del Departamento de Propiedad Industrial.

b. Hojas impresas del sitio oficial de NIC Chile.

c. Copia de los artículos 1 y 2 del D.F.L. Nº 10 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones citado, que crea la Empresa de Correos de Chile.

d. Copia del poder otorgado por Empresa de Correos de Chile.

SÉPTIMO: Que, el Tribunal recibió la causa a prueba por 8 días hábiles estableciéndose como hechos sustanciales y pertinentes los siguientes:

1.- Identificación y/o uso efectivo de la expresión "correoempresas" 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.

OCTAVO: Que, el Segundo Solicitante acompañó los siguientes documentos:

a) Copias de la Revista Nº 95 El Correo, correspondiente al mes de noviembre de 2006, que contiene un reportaje sobre los resultados de la página Web de correos, titulado "91 mil visitantes superaron las expectativas"

b) Copia de Guía de Empresas de Páginas Amarillas.

c) Impresión de informe del Servicio de Impuestos Internos por contribuyente.

NOVENO: Que, atendiendo al estado de la causa se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

DÉCIMO: 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 PRIMERO: Que, siendo efectivo que don Hernán Mauricio Molina Rivera 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 SEGUNDO: 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 correo privado que desempeña.

DÉCIMO TERCERO: 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 el nombre de dominio en disputa.

DÉCIMO CUARTO: Que, a través de la documentación acompañada, el Primer Solicitante ha acreditado en autos que se encuentra haciendo un uso actual de la expresión "correoempresas" lo que se desprende de las facturas acompañadas y papelería empleada, razón por la cuál este sentenciador considera suficientemente acreditado el punto Nº 1 del auto de prueba.

DÉCIMO QUINTO: 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 "Correos" y "Empresas", que son individualizadas en sus presentaciones, además de ser el titular de diversos nombres de dominio relacionados a dicha expresión, entre ellos "correosempresa". 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 SEXTO: Que, dado lo expuesto en los considerando precedente queda suficientemente acreditado el punto Nº 2 del auto de prueba respecto del Segundo Solicitante.

DÉCIMO OCTAVO: 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.

DÉCIMO NOVENO: Que, pese a no acreditar un uso de la expresión "correoempresas", este sentenciador considera suficientemente acreditada una identificación de la expresión "correoempresas" con el Segundo Solicitante, razón por la cual corresponde tener por acreditado el punto de prueba Nº 1 respecto de dicho solicitante, en el sentido expuesto.

VIGÉSIMO: Que, no obstante el lícito fin que pueda perseguir el Primer Solicitante con su solicitud de asignación del nombre de dominio en cuestión este sentenciador, en el uso de la prudencia que debe observar en una contienda de las especiales características como la de autos, y habiéndose formado la convicción de que la expresión "correoempresas" se identifica con el Segundo Solicitante, quién además es titular del nombre de dominio "correosempresa" y diversas marcas comerciales que se conforman con las expresiones "Correo" y "Empresa", advirtiendo además la posibilidad de confusión de los usuarios, se inclina por dar la debida protección jurídica al Segundo Solicitante.

VIGÉSIMO PRIMERO: 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 Primer Solicitante el hecho que el Segundo detente el nombre de dominio en cuestión.

RESUELVO:

Asígnase el nombre de dominio "correoempresas.cl" al Segundo Solicitante, Empresa de Correos de Chile, domiciliada en Plaza de Armas s/n, Santiago Centro.

Cada parte responderá de sus costas.

Comuníquese a NIC Chile.

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

Rol Nº 35-2007

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

.