Sentencia definitiva

Juicio por nombre de dominio "mi-email.cl"

Santiago, 9 de junio de 2010.

VISTOS:

PRIMERO: Que por oficio Nº 11935 de fecha 26 de Febrero de 2010 del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), el cual rola a fojas 1 de autos, el suscrito fue notificado de su designación como Arbitro en el conflicto trabado por oposición al nombre de dominio "miemail.cl".

<u>SEGUNDO:</u> Que consta del oficio referido precedentemente, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto: Marcelo Eduardo Wachtel, con domicilio en Hermanos Cabot 6740, Las Condes, Santiago, quien inscribió el nombre de dominio mi-email.cl con fecha 06 de octubre de 2009, a las 21:32:16 GMT, y Empresa de Correos de Chile, en la persona de Silvia Sepúlveda San Martín, con domicilio en Augusto Leguía Norte N° 100 Of. 205, Las Condes, Santiago, que inscribió el nombre de dominio mi-email.cl con fecha 21 de octubre de 2009 a las 22:06:20 GMT.

<u>TERCERO</u>: Que por resolución de fecha 02 de marzo de 2010, la cual rola a fojas 5 de autos, el suscrito aceptó el cargo de árbitro para el conflicto por el nombre de dominio "mi-email.cl", fijando, acto seguido, una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día 9 de marzo de 2010, a las 18:20 horas.

<u>CUARTO:</u> Que la resolución y la citación referidas precedentemente fueron notificadas a NIC Chile por correo electrónico con firma digital con fecha 02 de marzo de 2010 y a las partes por correo electrónico de la misma fecha y por carta certificada de fecha 03 de marzo de 2010, según consta de los comprobantes rolantes a fojas 7 y 8 de autos.

<u>QUINTO:</u> Que el día 9 de marzo de 2010, a las 18:20 horas, tuvo lugar el comparendo decretado, con la asistencia de doña Catherine Muñoz por la oponente, y de don Marcelo Eduardo Wachtel como primer solicitante, levantándose el acta que rola a fojas 12 de autos.

<u>SEXTO:</u> Que con fecha 18 de marzo 2010, mediante presentación rolante a fojas 14 de autos, la parte de Empresa de Correos de Chile expuso sus argumentos de mejor derecho al nombre de dominio "mi-email.cl" en los términos siguientes: Que la Empresa de Correos de Chile es una persona jurídica de derecho público, creada por el D.F.L. N° 10, del 24 de diciembre de 1981. Que el artículo primero de dicha disposición legal señala lo siguiente: Artículo 1° Créase una persona jurídica de derecho público que se denominará "Empresa de Correos de Chile". La Empresa de Correos de Chile será un organismo de administración autónoma del Estado, con patrimonio propio,

que estará sujeta a la fiscalización de la Contraloría General de la República. Que se regirá por las disposiciones del presente decreto con fuerza de ley y sus reglamentos y, en lo no previsto en ellos, por la legislación común. Que sus relaciones con el Gobierno se efectuarán a través del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. La Empresa tendrá su domicilio en la ciudad de Santiago, sin perjuicio de las oficinas o agencias que se establezcan en otras ciudades o localidades del país. Que en virtud de lo anterior, y de acuerdo a las necesidades del mercado, la parte participa como un agente más, ya sea a través de su razón social creada por ley o mediante el posicionamiento de este distintivo, como marca comercial, en los términos que el marketing aconseje. Que, así, se desarrollado últimamente una campaña de posicionamiento estratégico de la marca "CORREOSCHILE", lo mismo que con "EMPRESA DE CORREOS" y "MIMAIL". Que es dueña del nombre de dominio MIMAIL.CL, MMAIL.CL y MYMAIL.CL, entre muchos otros. Que, adicionalmente, es dueña de una serie de marcas comerciales en trámite, tales como las siguientes: 1) Marca MIMAIL (mixta), solicitud Nº 872.533, 30 de julio de 2009, que ampara "servicios de registros, clasificación, transcripción y sistematización de datos, servicios de difusión de publicidad por cualquier medio de toda clase de productos y servicios, servicios de muestras publicitarias directamente o por correos, promoción de bienes y servicios de terceros mediante la colocación de avisos publicitarios y exposición promocional en sitios electrónicos por medio de redes computacionales, 35"; 2) Marca MIMAIL (mixta), solicitud Nº 30 de julio de 2009, que ampara "servicios telecomunicaciones en general, públicos o privados, incluyendo transmisión local de larga distancia nacional e internacional, de voz, fax o Imagen y datos de transmisión inalámbrica vía enlace comunicacional satelital o terrestre, servicios de comunicaciones, personal, a saber, servicios de envío de llamadas, servicios de ordenamiento secuencial de llamadas y servicios de correo de voz y de mensajes verbales. Servicios de teleconferencia: servicios de anfitrión electrónico para brindar conexiones de telecomunicaciones transacciones en redes de computación globales, clase, 38". Que es indiscutible en este caso la evidente similitud de los nombres en pugna. Que entre MI-EMAIL y los signos de la parte, MIMAIL-MYMAIL-MMAIL, es evidente la similitud tanto gráfica como fonética, lo que se presta para confusión sobre el público consumidor, y que la adición de un quión es una circunstancia insuficiente para conformar un nuevo nombre, verdaderamente caracterizador de las actividades y servicios que el primer solicitante pretende ofrecer. Que en casos como el presente, existe una 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". Que, 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, tal como ocurre en este caso. Que no es posible la coexistencia de estos nombres de dominio, pues si un usuario de Internet quisiera utilizar un buscador para ubicar a "MIMAIL.CL", podría ser desviado a "MI-EMAIL.CL", generándose una confusión y engaño con respecto a los servicios y procedencia de ambos. Que en el presente caso existe una clara infracción a lo dispuesto en el Artículo 14 del Anexo 1 del Procedimiento de Mediación y Arbitraje de Nic Chile, que reproduce. Invoca jurisprudencia, y en mérito de todo lo anterior solicita se acoja su demanda y le sea asignado el nombre de dominio en definitiva.

<u>SEPTIMO:</u> Que por resolución de fecha 23 de marzo de 2010, rolante a fojas 25, se confirió traslado de la demanda, el que fue evacuado en rebeldía.

OCTAVO: Que por resolución de fecha 31 marzo de 2010, rolante a fojas 26, notificada a las partes con esa fecha, se recibió la causa a prueba, fijándose los siguientes hechos substanciales, pertinentes y controvertidos: 1.- Derechos e intereses de las partes en la denominación "mi-email" o en sus partes componentes. 2.- Utilización efectiva que las partes han realizado, realizan actualmente o realizarán en el futuro, basada en hechos y proyectos concretos, de la denominación "mi-email" o de sus partes componentes.

NOVENO: Que durante el curso del juicio las partes rindieron las siguientes pruebas:

La parte de Empresa de Correos de Chile, la documental rolante de fojas 21 a 23, consistente en impresos de la página web de Nic Chile.

La parte de Marcelo Eduardo Wachtel no rindió pruebas.

<u>DECIMO</u>: Que mediante correo electrónico de fecha 1° de abril de 2010, rolante a fojas 27, el primer solicitante, Marcelo Eduardo Wachtel, compareció formulando observaciones, las que el tribunal tuvo presentes.

<u>UNDECIMO</u>: Que por resolución de fecha 23 de abril de 2010, rolante a fojas 29, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

<u>PRIMERO</u>: Que la totalidad de la prueba documental referenciada en el resultando noveno no fue objeto de impugnaciones, razón por la cual se la tiene por reconocida y se le atribuye valor probatorio.

<u>SEGUNDO</u>: Que el objeto del presente juicio consiste en determinar cual de las partes tiene un mejor derecho al nombre de dominio en disputa, y resulta del mérito de autos que la posición de los litigantes de este juicio, en relación con el mismo, es la siguiente:

TERCERO: Que el primer solicitante, la parte de Marcelo Eduardo Wachtel,

justificó tal calidad, lo cual lo ampara con la presunción de mejor derecho y buena fe en su inscripción que se expresa en el principio "First come, first served", presunción que no es, sin embargo, una presunción de derecho y puede ceder ante prueba en contrario. Que, fuera de dicha presunción, no presentó argumentos ni pruebas, manteniéndose en rebeldía durante el curso del proceso.

CUARTO: Que la oponente, la parte de Empresa de Correos de Chile, argumentó y comprobó la vinvulación de la expresión "mail" con sus propias actividades; la titularidad de los dominios "mmail", "mimail" y "mymail" (fs. 21 a 23), todos de evidente similitud fonética y gráfica con el dominio en controversia, así como de análogo significado con el, y en el caso del dominio "mimail.cl", comprobó también ser de fecha anterior a la solicitud del demandado (2 de julio de 2009, a fojas 22). QUINTO. Que, puesto el Arbitro a sopesar los derechos e intereses de las partes, establecerá que sólo la parte oponente, Empresa de Correos de Chile, concurrió a acreditar los puntos de prueba del auto de fojas 26,demostrando una clara vinculación con el nombre de dominio en controversia. Estima también, con lo anterior, atendibles los riesgos de confusión alegados, y si a ello se agrega que el demandado no alegó ni comprobó derechos, intereses ni utilización de la expresión ni de sus partes componentes, corresponde acoger la demanda, lo que se llevará a efecto en los términos que se expresan en la parte resolutiva de la sentencia.

Y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 3 y siguientes del anexo 1, sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, de Nic Chile,

RESUELVO:

Que se acoge la demanda deducida por la parte Empresa de Correos de Chile en contra de Marcelo Eduardo Wachtel, y se asigna el nombre de dominio mi-email.cl a favor de Empresa de Correos de Chile, sin costas.

Notifíquese por carta certificada a las partes y por correo electrónico con firma digital a la Secretaría de NIC Chile; fírmese la presente resolución por el Árbitro y por un Notario Público, en su calidad de Ministro de Fe designado para estos efectos, o por dos testigos de actuación; comuníquese a las partes y a Nic Chile por correo electrónico para fines informativos y remítase el expediente a NIC Chile.

Juan Agustín Castellón Munita Juez Arbitro

Firmaron como testigos don Cristian Villalonga Torrijo, C.I. 14.347.431-3 y doña Lidia Pamela Laprida Vidal, C.I. 12.492.433-2.