Fallo arbitral por dominio "post-center.cl"

MAURICIO VALENZUELA FERNANDEZ

-v-

EMRESA DE CORREOS DE CHILE

Juez Arbitro

Ricardo Sandoval López

En Santiago, a 18 de Agosto de 2010

VISTO:

PRIMER0: Que por oficio 0F12.314, de 25 de Mayo de 2010, el cual rola a fojas 1, de autos, el suscrito fue notificado de su designación como Arbitro en el conflicto trabado por la inscripción del nombre de dominio "post-center.cl";

SEGUNDO: Que consta en el mismo oficio, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto **MAURICIO VALENZUELA FERNANDEZ**, particular, cuya profesión desconozco, RUT Nº 06.613.980-8, domiciliado en Núñez de Arce 3075, Ñuñoa, Santiago, quien tiene la calidad de primer solicitante del nombre de dominio "post-center.cl", el cual pidió a su favor el día 31 de Diciembre de 2009, a las 03:16:26 horas GMT y **EMPRESA DE CORREOS DE CHILE.**, persona jurídica dedicada al rubro de su denominación, RUT Nº 60.503.000-9, domiciliada en Plaza de Armas S/N, Santiago, quien tiene la calidad de segundo solicitante del mismo nombre de dominio "post-center.cl", el cual pidió a su favor el día 06 de Enero de 2010, a las 02:06:04 horas GMT.

TERCERO: Que por resolución de fecha 31 de Mayo de 2010, la cual rola a fojas 6 de autos, el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, fijando acto seguido una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día 21 de junio de 2010, a las 9:00 horas.

CUARTO: Que la resolución y la citación referidas precedentemente fueron notificadas por carta certificada a las partes, según consta de los comprobantes de envío por correo certificado que rolan a fojas 4 y5 de autos y a NIC Chile, en la forma correspondiente.

QUINTO: Que el día 21 de Junio 2010, tuvo lugar el comparendo decretado con la asistencia del primer solicitante don MAURICIO VALENZUELA FERNADEZ, quien compareció personalmente y de doña MONICA PEÑA URRIAGA, quien comparece en representación de EMPRESA DE CORREOS DE CHILE, en virtud de patrocinio y delegación de poder que el tribunal tuvo presente y por acompañados los documentos respectivos. El árbitro procedió la consignación decretada estimándola bastante, se agregó a los autos fotocopia del depósito de la misma. Acto seguido, de común acuerdo, las partes procedieron a fijar las normas de procedimiento a las que se ceñirá la controversia, todo ello según consta del acta levantada al efecto y que rola a fojas 11 de autos.

SEXTO: Que por resolución de fecha 24 de Junio de 2010, se notificó a las partes el comparendo y las resoluciones dictadas en él, como consta en los autos.

SÉPTIMO: Que con fecha 6 de julio de 2010, el primer solicitante Mauricio Valenzuela Fernández, presentó su demanda por asignación del nombre de dominio en conflicto señalando que su acción de registro se ha realizado de

acuerdo con las disposiciones vigentes de NIC Chile, único organismo válido de registro. Señala que sólo se debe tener en cuenta los aspectos específicos del registro, en cuyas características se invoca de forma tácita la importancia técnica que tiene la variación de un carácter tal como puntos, guiones o comas, debido a que su captación digital produce efectos diferentes, así el mismo nombre de una marca cambiará por la situación de un simple carácter que transforme su reconocimiento digital, todo lo cual restaría fundamento a la pretensión del segundo solicitante para registrar el nombre materia de este arbitraje. Agrega que la consideración de Post (en la composición del término Post-Center) es de un lugar que recibe comunicaciones, sin embargo el término se utiliza hoy en día como medio digital y no físico donde concurren todos los intercambios digitales y es en ese sentido que su parte ha reservado la inscripción de dominio post-center. Termina señalando que como prueba de sus argumentos, la primera página de Google con usos del término Post-Center, destacan 580.000.000 de aserciones digitales del uso del dicho término. Concluye que por lo señalado y debido a que ha realizado el proceso de solicitud de registro en forma correcta, debe mantenerse a su nombre el dominio objeto de la contienda sujeta a este arbitraje. De esta demanda se confirió traslado al segundo solicitante por tres días y se notificó por correo electrónico.

OCTAVO: La parte del segundo solicitante EMPRESA DE CORREOS DE CHILE, representada por la abogada Silvia Sepúlveda San Martín, solicita la asignación del nombre de dominio “post-center.cl”, basado en los siguientes fundamentos.

En primer término, señala que su representada es una persona jurídica de Derecho Público, creada por ley, cuyo objeto y cometido específico, de

acuerdo al artículo 2º del DFL Nº 10, de 1981, del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, es: “prestar servicios de envío de correspondencia nacional e internacional, sin perjuicio de efectuar otras prestaciones de servicio postal tales como: encomiendas, giros postales y similares, que acuerde el Directorio. Asimismo, señala que la Empresa de Correos de Chile, es una entidad pública establecida para la atención del servicio de correos, a través de la ejecución de una sola y misma actividad: el transporte de efectos postales, actuando como sucesora del Servicio de Correos y Telégrafos, de manera que se trata, en consecuencia, de una empresa que presta servicios postales. Agrega que la carga que desempeña su representada está relacionada con la seguridad nacional y el respeto de los derechos y garantías constitucionales, referentes a la inviolabilidad de toda forma de comunicación privada, que el Estado cautela y que el ordenamiento legal vigente que confiere el monopolio postal a Empresa de Correos de Chile. Indica también que de lo expuesto en su libelo las expresiones CENTRO POSTAL (o su equivalente en otro idioma) identifican en Chile las actividades reservadas a la Empresa de Correo de Chile, no obstante que, por tratarse de expresiones de uso común, no sea posible constituir derechos susceptible de adquisición, como sería el caso de una registro de marca comercial. Indica en este orden de materias que la expresión Centro Postal equivale en idioma inglés a “Post-Center”.

La Empresa de Correos de Chile, en tanto segunda solicitante del dominio en disputa, hace presente que tiene registradas en su nombre las siguientes marcas comerciales, que junto con proteger sus servicios, demuestran sus legítimos derechos sobre los términos que conforman el nombre de dominio objeto de este arbitraje:

- Marca: CDP CENTRO DE DISTRIBUCION POSTAL

Registro Nº 885.735 2.06.210; Rubro: Servicios clase 35;

- Marca: CDP CENTRO TECNOLOGICO POSTAL

Registro Nº 885.738, 02.06.2010; Rubro: Servicios clase 39;

- Marca: CORREOS DE CHILE-CHILEPOST

Registro: 803.481, 12.12.07; Rubro: Servicios Clase 39;

- Marca: CORRES DE CHILE-CHILEPOST

Registro Nº 803.482, 12.12.07, Rubro: Servicios Clase 35;

- Marca: CALLEJERO POSTAL

Registro Nº 714.348, 07.01.05; Rubro: Productos clase 9;

- Marca: CODIGO POSTAL (mixta)

Registro Nº 716.658, 03.02.05; Rubro: Productos clase 9;

- Marca: CALLEJERO POSTAL

Registro Nº 716.658; 03.02..05; Rubro: Servicios Clase 39;

- Marca: CODIGO POSTAL (mixta)

Registro Nº 718.320; 24.02.05; Rubro: Servicios Clase 35;

- Marca: CODIGO POSTAL (mixta)

Registro Nº 718.326; 24.02.05; Rubro: Servicios Clase 39;

- Marca: CODIGO POSTAL (mixta)

Registro Nº 718.327; 24.02.05; Rubro: Servicios Clase 38;

- Marca: POSTAL SUR

Registro Nº 657.801; 12.03.03; Rubro: Servicios Clase 39;

- Marca: SUR POSTAL

Registro Nº 657.802; 12. 02. 03; Rubro: Servicios Clase 39.

Por otra parte, la Empresa de Correos de Chile, señala que tiene asignados los siguientes nombre de dominio identificadores en Internet, según lo acredita con documentos acompañados:

“postcenter.cl”, “postalcentro.cl”, “postal.cl, “correopostal.cl”, “postalagencia.cl”, “postalservice.cl”, “serviciopostal.cl”, “agenciapostal.cl” , “codigopostal.cl”, “postmail.cl”

Señala asimismo, la segunda parte solicitante que es indiscutible que los dominios “postcenter.cl” y “post-center.cl” ,son casi idénticos gráfica y fonéticamente, lo que son lugar a dudas se prestaría para crear confusión entre los consumidores, pues el hecho de intercalar un guión en un nombre de dominio constituye una circunstancia absolutamente insuficiente para conformar un dominio diferente que caracterice las actividades y servicios que el primer solicitante pretende ofrecer, como ocurre en el caso de autos.

Termina invocando como fundamento de derecho de su pretensión, el artículo 14 del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, cuyo texto no estimamos del caso reproducir. De esta demanda se confirió traslado al primer solicitante por el plazo de 3 días y se notificó a las partes por correo electrónico.

NOVENO: Que el segundo solicitante EMPRESA DE CORREOS DE CHILE, acompañó los documentos probatorios conjuntamente con su demanda por la asignación del nombre de dominio materia de este arbitraje, todos los cuales que no fueron oportunamente objetados.

DECIMO. Que con fecha 23 de julio del presente año se dictó la resolución que recibe la causa a prueba por el plazo de diez días y se fijaron como hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos:

1) Derechos y/o interés de las partes en el nombre de dominio "post-center.cl" y 2) Utilización efectiva que las partes han hecho del nombre "post-center". La resolución se notificó a las partes por correo electrónico, con fecha 24 de julio de 2010.

UNDECIMO: Que con fecha 9 de agosto de 2010, se fijó e plazo de cinco días para hacer observaciones a la prueba rendida y al proceso en general. Esta resolución se notificó a las partes por correo electrónico con esa misma fecha.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que según lo que sostiene el primer solicitante MAURICIO VALENZUELA FERNANDEZ, en su demanda, se advierte que no obstante que, a su juicio, el nombre de dominio por él solicitado separa las expresión "postcenter" con un guión para que resulta "post-center", lo que a su juicio tendría un efecto digital que no afectaría los derechos marcarios ni los dominios registrados por el segundo solicitante, de todas maneras el nombre de dominio por él solicitado comprende la expresión "postcenter", lo que efectivamente importa una vulneración de los derechos de la segunda parte, toda vez que la voz POSTCENTER es la expresión básica de las marcas y de los dominios inscritos de esta última parte mencionada. Que, además, con la imagen acompañada a su demanda de este primer solicitante no acredita fehacientemente su interés ni el mejor derecho sobre el dominio en conflicto.

SEGUNDO: Que por las afirmaciones del segundo solicitante, EMPRESA DE CORREOS DE CHILE y por la documentación acompañada oportunamente a los autos, que no fue objetada, resulta ser que se trata de una

empresa que ha capitalizado su trayectoria de servicios protegiendo sus marcas comerciales mediante su inscripción en el Departamento de Propiedad Industrial, en las que se incluye la expresión “postcenter”, como se detalla en el acápite séptimo de las parte expositiva del presente fallo.

TERCERO: Que, en consecuencia, cabe a este sentenciador dilucidar si los derechos marcarios del segundo solicitante, constituyen por sí mismos un mejor derecho al nombre de dominio “post-center.cl”.

CUARTO: Que si bien en materia de registros de nombres de dominio se aplica por regla general el principio “FIRST COME, FIRST SERVED”, el mismo no resulta ser una regla absoluta. Dicho principio tiene su excepción en la acreditación de un mejor derecho por la parte a quien le corresponde la probanza en contra del mismo. El valor absoluto del este principio se verifica en aquellas oportunidades en las cuales ninguna de las partes rinde probanzas de mejor derecho; o rendidas estas, resultan equivalentes en su valoración, de modo tal que el único modo romper dicha igualdad de derechos es con la aplicación no de una regla de derecho objetivo, sino del principio “FIRST COME, FIRST SERVED”. En el caso *sub lite* la parte de EMPRESA DE CORREO DE CHILE, presentó prueba completa y de mayor valor, respecto de su mejor derecho, como segundo solicitante, del nombre de dominio en cuestión.

QUINTO: Que, siguiendo el raciocinio anterior, resultaba esencial para este sentenciador no sólo la invocación del principio FIRST COME, FIRST SERVED sino que además el primer solicitante hubiere acreditado su mejor derecho mediante una prueba convincente, lo que en el hecho no ocurrió, porque si es cierto que su demanda imprimió una imagen para acreditar su pretensión, ella no forma en el sentenciador la convicción de su mejor derecho al dominio en litigio ni tienen el mismo valor probatorio que los documentos

presentados por el segundo solicitante, los que no fueron oportunamente objetados.

SEXTO: Adicionalmente, la inscripción del nombre de dominio "post-center.cl" por parte del primer solicitante constituye una amenaza a la marca comercial del segundo solicitante, que puede verse afectada por la confusión y por la dilución, toda vez que al concebir el primer solicitante nombre de dominio en conflicto, en función de la marca postcenter, que identifica las marcas registradas con esa misma expresión postcenter, puede entenderse que el dominio "post-center.cl", forma parte de las de marcas "POSTCENTER" e inducir a creer que existe unión entre el dominio así configurado y las marcas comerciales registradas por la EMPRERSA DE CORREO DE CHILE.

SEPTIMO: Que el hecho de concluir que el mejor derecho al nombre de dominio "post-center.cl" debería corresponder al segundo solicitante, no perjudica en absoluto al primer peticionario, quien como particular no demostró tener un rubro ni una actividad que se vincule directa y estrechamente con el dominio aludido.

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

RESUELVO:

PRIMERO: Que se asigna el nombre de dominio "post-center.cl" al segundo solicitante, esto es, EMPRESA DE CORREOS DE CHILE**,** RUT Nº

60.503.000-9, persona jurídica de Derecho Público, dedicada al rubro de su denominación social, domiciliada en Plaza de Armas s/n, Santiago.

SEGUNDO: Que no se condena en costas al primer solicitante por haber tenido motivos plausibles para litigar.

Notifíquese por correo electrónico a las partes y a la Secretaría de NIC Chile; fírmese la presente resolución por el Arbitro y dos testigos. Remítase el expediente a NIC Chile, una vez vencido el plazo de eventuales recursos.

Ricardo Sandoval López
Juez Arbitro

Julia Valenzuela del Valle
R.U.T. Nº4.831.827-4
Testigo

Marcy Navarro Puentes
R.U.T. Nº 7.189.578-5
Testigo