Re.: Arbitraje por el conflicto del nombre de dominio **promainitda.cl** Oficio OF11489

VISTOS:

 Que con fecha 3 de julio de 2009, don CARLOS PATRICIO SKEWES GRANADOS, solicita la inscripción del nombre de dominio promainItda.cl. Posteriormente, con fecha 22 de julio de 2009, SOCIEDAD DE DISTRIBUCIÓN CANJE Y MENSAJERÍA LIMITADA, representada en calidad de contacto administrativo por doña PAULA BENAVIDES, solicita igualmente la inscripción del mismo dominio promainItda.cl, quedando así trabado el conflicto materia de este arbitraje;

- 2. Que mediante Oficio OF11489, NIC Chile designa al infrascrito como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido dominio;
- 3. Que con fecha 30 de octubre de 2009, el infrascrito acepta el nombramiento de árbitro mediante resolución de la misma fecha en la cual, además, cita a las partes a una audiencia de conciliación o de fijación de procedimiento para el día 9 de noviembre de 2009, a las 10:00 horas, en Málaga 232-E, Comuna de Las Condes, Santiago, siendo dicha aceptación notificada a las partes por correo electrónico y por carta certificada;
- 4. Que con fecha 9 de noviembre de 2009, se efectúa el comparendo fijado para ese día, al que asiste, por un lado, el Primer Solicitante, don CARLOS PATRICIO SKEWES GRANADOS y, por la otra, don FELIPE FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, quien exhibe poder para representar al Segundo Solicitante, SOCIEDAD DE DISTRIBUCIÓN CANJE Y MENSAJERÍA LIMITADA, y asimismo acredita haber consignado el monto fijado como honorarios provisionales por el árbitro. Llamadas las partes a conciliación, ésta no se produjo, por lo que se fijaron las normas de procedimiento;
- Que con fecha 12 de noviembre de 2009, el Segundo Solicitante, SOCIEDAD DE DISTRIBUCIÓN CANJE Y MENSAJERÍA LIMITADA, consignó el saldo de los honorarios arbitrales correspondientes;
- 6. Que con fecha 13 de noviembre de 2009, el Primer Solicitante, don CARLOS PATRICIO SKEWES GRANADOS, hace su presentación, en la cual da a conocer los argumentos que considera le permitirían mantener el uso del dominio **promainitda.ci**. Señala el Primer Solicitante que la solicitud de revocación carece de causal suficiente, pues no cumple con los criterios necesarios para tal situación, que califiquen su inscripción como abusiva y realizada de mala fe y, de acuerdo a lo establecido en la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL por NIC Chile en el ítem "De las Revocaciones de Dominio", que indica en el artículo 22 que la inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva cuando se cumplan las tres condiciones siguientes:
 - a) "Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido.

- b) "Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio.
- c) "Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe."

Al respecto, don CARLOS PATRICIO SKEWES GRANADOS considera que no se cumplen las condiciones citadas anteriormente del referido reglamento, ya que primeramente la expresión "PROMAIN LIMITADA" corresponde a las primeras sílabas de "Proyectos, Mantención, Ingeniería" con directa relación a la naturaleza de la actividad desarrollada por su empresa, mientras que SOCIEDAD DE DISTRIBUCIÓN CANJE Y MENSAJERÍA LIMITADA no incluye en su nombre la palabra "PROMAIN".

En segundo lugar, indica el Primer Solicitante, que él tiene intereses y derechos legítimos con respecto al nombre de dominio de autos, pues su página Web se encuentra en funcionamiento, así como el correo electrónico que el servidor le ofrece. A su vez, los usuarios se encuentran en pleno conocimiento de éstos, lo que afectaría indiscutiblemente los intereses de su empresa. Por último, el nombre de dominio inscrito no se utiliza de mala fe, sino que funciona como página Web de su empresa PROMAIN LTDA., que se desenvuelve en el rubro de proyectos, asesorías, montajes y servicios de mantención industrial.

El Primer Solicitante hace presente que la inscripción del nombre de dominio fue realizada por él con anterioridad a la solicitud de SOCIEDAD DE DISTRIBUCIÓN CANJE Y MENSAJERÍA LIMITADA, es decir, el 3 de julio de 2009 versus el 22 de julio de 2009.

Don CARLOS PATRICIO SKEWES GRANADOS analizando las circunstancias que puedan evidenciar y demostrar que se está bajo un acto de mala fe según la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL de NIC Chile cita el mismo artículo 22 que señala:

- a) "Que existan circunstancias que indiquen que se ha inscrito el nombre de dominio con el propósito principal de venderlo, arrendarlo u otra forma de transferir la inscripción del nombre de dominio al reclamante o a su competencia, por un valor excesivo por sobre los costos directos relativos a su inscripción, siendo el reclamante el propietario de la marca registrada del bien o servicio.
- b) "Que se haya inscrito el nombre de dominio con la intención de impedir al titular de la marca de producto o servicio reflejar la marca en el nombre de dominio correspondiente, siempre que se haya establecido por parte del asignatario del nombre de dominio, esta pauta de conducta.
- c) "Que se haya inscrito el nombre de dominio con el fin preponderante de perturbar o afectar los negocios de la competencia.
- d) "Que usando el nombre de dominio, el asignatario de éste, haya intentado

atraer con fines de lucro a usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro lugar en línea, creando confusión con la marca del reclamante."

Argumenta el Primer Solicitante que lo citado anteriormente no es aplicable a su caso, porque no es posible demostrar lo indicado en el punto a), pues el dominio fue inscrito el 3 de julio de 2009 en desconocimiento de las intenciones del Segundo Solicitante, quien exhibe la intención de revocar el dominio al inscribirlo el 22 de julio de 2009, es decir con posterioridad a él. Respecto al segundo punto, para el Primer Solicitante tampoco es demostrable pues, argumenta que nunca fue su interés tal situación y, a mayor abundamiento, al momento de la inscripción del nombre de dominio, desconocía la existencia del Segundo Solicitante. El Primer Solicitante hace presente que la inscripción del nombre de dominio no se hizo con el fin preponderante de perturbar o afectar los negocios de la competencia, ya que no considera competencia de su empresa a la SOCIEDAD DE DISTRIBUCIÓN CANJE Y MENSAJERÍA LIMITADA, al corresponder dicha empresa a un rubro completamente distinto al de su empresa. Respecto al punto d), el Primer Solicitante reitera que el Primer Solicitante no representa para él competencia y, como desconocía su existencia, queda exento de de cualquier asignación de intencionalidad.

El Primer Solicitante hace mención al último punto del artículo 22 del citado reglamento, que dice: "La concurrencia de alguna de las siguiente circunstancias, sin que su enunciación sea taxativa, servirá para evidenciar y demostrar que el asignatario del dominio objetado no ha actuado de mala fe:

- a) "Que el asignatario del dominio demuestre que lo está utilizando, o haciendo preparaciones para utilizarlo, con la intención auténtica de ofrecer bienes o servicios bajo ese nombre.
- b) "Que el asignatario del nombre de dominio sea comúnmente conocido por ese nombre aunque no sea titular de una marca registrada con esa denominación.
- c) "Que el asignatario esté haciendo un uso legítimo no comercial del dominio "fair use", sin intento de obtener una ganancia comercial, ni con el fin de confundir a los consumidores."

Don CARLOS PATRICIO SKEWES GRANADOS enfatiza que se encuentra utilizando el nombre de dominio **promainItda.cl**, el cual se encuentra en proceso constante de actualización de la información que ofrece en su página Web, con la intención auténtica de ofrecer servicios de proyectos, asesorías, montajes y servicios de mantención industrial bajo el nombre del dominio de autos. A mayor abundamiento, agrega el Primer Solicitante, que con este nombre los usuarios de su servicio lo reconocen y contactan, tanto a través del portal Web como del correo electrónico que le provee su servidor. Por último, argumenta que si se encuentra haciendo un "fair use", es debido a que su interés en el dominio reside única y exclusivamente en los intereses de su empresa en el rubro que le corresponde y por el cual se encuentra inscrito, y responde al sitio Web con el nombre del dominio **promainItda.cl** a la mera necesidad de difusión de su empresa y la facilitación del conocimiento y contacto de la misma a través del portal.

Don CARLOS PATRICIO SKEWES GRANADOS concluye haciendo presente la necesidad de conservar el dominio adquirido, puesto que ha invertido recursos y tiempo en difusión de la página Web, lo que le ha permitido establecer lazos comerciales a través del correo electrónico que tiene por extensión **promainitda.cl**;

7. Que con fecha 23 de noviembre de 2009, don MATIAS SOMARRIVA LABRA, en representación del Segundo Solicitante, SOCIEDAD DE DISTRIBUCIÓN CANJE Y MENSAJERÍA LIMITADA, presenta demanda de mejor derecho, indicando que su empresa se ha caracterizado por basar la realización de su labor en factores esenciales para este rubro como lo son la seguridad y la eficiencia, lo que le ha otorgado un gran prestigio comercial y una excelente recepción por parte de sus clientes. Actualmente cuenta con una cartera de clientes de más de 300 empresas de primer nivel del ámbito financiero y comercial del país. Sus más de 20 años en el mercado la avalan, erigiéndose como una de las empresas más importantes y reconocidas del rubro. Asimismo, sus clientes la reconocen por su capacidad para otorgar garantías y confiabilidad en sus servicios y prestaciones.

El Segundo Solicitante añade que entre sus servicios más importantes se cuentan el transporte expreso de valijas, transporte de paquetería y encomiendas, distribución de artículos de venta por Internet o catálogos y logística integral, entre otros. Para la realización de dichos servicios, SOCIEDAD DE DISTRIBUCIÓN, CANJE Y MENSAJERÍA LIMITADA cuenta con una moderna planta de operaciones en la ciudad de Santiago, más de 200 sucursales a lo largo de todo Chile, una flota de 250 vehículos, y toda la tecnología disponible, además de contar con un personal de más de 50 funcionarios altamente capacitados para llevar a cabo exitosamente su función.

SOCIEDAD DE DISTRIBUCIÓN, CANJE Y MENSAJERÍA LIMITADA cuenta con cobertura nacional e internacional, posee varias sucursales distribuidas desde la primera a la duodécima región del país, las que a su vez cuentan con una extensa red de distribuidores que les permite una atención diaria y personalizada en más de 200 ciudades del territorio nacional. La cobertura internacional se realiza a través de alianzas estratégicas con las más importantes empresas de "courier" del continente. Sus servicios son sinónimo de eficiencia, rapidez y seguridad lo que les permite liderar el mercado y ser ampliamente reconocidos tanto en el mercado como en la red global Internet.

El Segundo Solicitante, como parte de la estrategia para llegar a diferentes sectores del mercado y proteger sus inversiones, cuenta con marcas comerciales, las cuales se encuentran debidamente registradas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), a saber:

- "PROMAIL", Registro № 843.625, para distinguir servicios de clase 35.
- "PROMAIL", Registro № 843.626, para distinguir servicios en clase 39.

SOCIEDAD DE DISTRIBUCIÓN, CANJE Y MENSAJERÍA LIMITADA es titular de marcas comerciales para la expresión "**PROMAIL**", que la distingue a ella y sus servicios de courier a nivel nacional e internacional, las cuales gozan de fama y notoriedad en el mercado. Sus productos se reconocen y distribuyen efectivamente en el mercado con

esta denominación, virtualmente idéntica al nombre de dominio disputado y, a mayor abundamiento, corresponde a una marca creada y utilizada profusamente en el mercado por SOCIEDAD DE DISTRIBUCIÓN, CANJE Y MENSAJERÍA LIMITADA, por lo que su uso por parte de un tercero le causará un grave perjuicio.

El Segundo Solicitante considera que un usuario asociaría inmediatamente el nombre de dominio **promain.cl** a un sitio de Internet con información relativa a los servicios de distribución pago y mensajería de SOCIEDAD DE DISTRIBUCIÓN, CANJE Y MENSAJERÍA LIMITADA, ya que promociona y comercializa sus productos a través de un nombre de dominio en la red, el cual es **promail.cl**.

A mayor abundamiento, el Segundo Solicitante, y con el propósito de proteger sus marcas comerciales, inversiones y posicionamiento en la red global Internet, también es titular de un nombre de dominio que corresponde a la expresión distintiva sobre la cual se estructura el dominio en disputa, a saber **promain.cl**.

SOCIEDAD DE DISTRIBUCIÓN, CANJE Y MENSAJERÍA LIMITADA esgrime que el Primer Solicitante, al solicitar el nombre de dominio **promainitda.ci**, da cuenta de su intención de aprovecharse de la fama y notoriedad que ha obtenido su empresa a través de los años, desviando a la audiencia y usuarios de Internet los que, al enfrentarse a este nombre de dominio, pensarán con toda lógica que le pertenece y que a través de éste se publicitan y comercializan sus servicios de mensajería y courier.

SOCIEDAD DE DISTRIBUCIÓN, CANJE Y MENSAJERÍA LIMITADA considera que el solicitante del nombre de dominio **promainitda.ci** en disputa, se limitó a tomar la marca a través de la cual el Segundo Solicitante desarrolla sus servicios que le han otorgado reconocimiento y notoriedad en el mercado, cambiándola sólo en su composición final, al adicionar el sufijo "LTDA", lo cual bajo ningún punto de vista puede ser considerado como un elemento diferenciador suficiente y adecuado. En efecto, la expresión "LTDA" corresponde a la sigla con la que se identifican las sociedades de responsabilidad limitada, como lo es la de SOCIEDAD DE DISTRIBUCIÓN, CANJE Y MENSAJERÍA LIMITADA. Esto inducirá a error y confusión a los usuarios de Internet, quienes al ingresar al nombre de dominio en disputa, pensarán lógicamente que contiene información relativa a los servicios de ésta.

El Segundo Solicitante hace presente que la expresión "PROMAIL" es una marca reconocida no sólo en Chile sino que también en el extranjero, expresión que se le asocia y la cual se utiliza profusamente en Internet y en el mercado, siendo reconocida por los usuarios de Internet y consumidores en general como una de las empresas de servicios de mayor prestigio y fama en el mercado de courier, así como en el transporte y entrega eficiente y segura de documentos, pagos y encomiendas.

SOCIEDAD DE DISTRIBUCIÓN, CANJE Y MENSAJERÍA LIMITADA agrega que el Primer Solicitante se limitó a tomar la denominación "**PROMAIL**", marca registrada y característica de su propiedad, y que distingue los servicios de éste a nivel nacional e internacional, lo que claramente inducirá a error y engaño a los usuarios de Internet y público consumidor en general, modificando solamente la letra "L" por la letra "N", siendo

el dominio en disputa virtualmente idéntico a esta marca comercial e idéntico también a su nombre de dominio **promain.cl**.

El Segundo Solicitante cree de toda lógica que cualquier persona enfrentada al nombre de dominio materia de autos, deducirá erróneamente que se trata de una sitio Web con información sobre los servicios de courier de SOCIEDAD DE DISTRIBUCIÓN, CANJE Y MENSAJERÍA LIMITADA, y como la función básica de todo nombre de dominio es aquella consistente en poder identificar e individualizar correctamente a cada usuario de Internet, función que en caso de ser otorgado el dominio en disputa al Primer Solicitante de autos, no se estaría cumpliendo.

Una muestra de aquello, según el Segundo Solicitante, es la búsqueda efectuada de la expresión "PROMAIL" en el famoso buscador GOOGLE para páginas en Chile. Los diez primeros resultados dicen relación con instituciones y servicios prestados por la SOCIEDAD DE DISTRIBUCIÓN, CANJE Y MENSAJERÍA LIMITADA, dando cuenta del uso efectivo que ésta realiza de su marca comercial en Internet y de la asociación que los usuarios realizan de la misma con ella.

SOCIEDAD DE DISTRIBUCIÓN, CANJE Y MENSAJERÍA LIMITADA considera que corresponde rechazar la solicitud del Primer Solicitante respecto del nombre de dominio **promainitda.ci**, ya que de lo contrario se permitirá que un tercero haga uso de una marca comercial que está debidamente registrada ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial y que es mundialmente reconocida por los usuarios de Internet y consumidores, lo que llevaría a una inevitable confusión del mismo.

SOCIEDAD DE DISTRIBUCIÓN CANJE Y MENSAJERÍA LIMITADA señala que que el explosivo desarrollo y masificación de la red de interconexión mundial de computadores Internet, ha dado lugar en los últimos años a una serie de conflictos de carácter jurídico. Uno de dichos conflictos ha tenido relación con los denominados "nombres de dominio" que se utilizan en dicha red. En palabras muy sencillas, el nombre de dominio consiste 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, etc. 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 como, por ejemplo, "COCA-COLA", "DELL" o "MCDONALD'S", efectivamente corresponda a dicha entidad, organización o empresa. 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.

En cuanto a los criterios aplicables a los conflictos de asignación de nombres de dominio, el Segundo Solicitante señala que entre los que deben tenerse presente es el criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio. Agrega que aún cuando las marcas comerciales y los nombres de dominio correspondan a dos privilegios distintos, se ha de reconocer que ambos comparten un sinnúmero de aspectos, características y propósitos con las marcas comerciales, de tal entidad que permiten sostener que ellos, además de la función técnica que cumplen, tienen un rol fundamental

como identificadores del origen de los diversos bienes o servicios que se ofrecen vía Internet, buscando evitar que los consumidores caigan en errores o confusión con respecto a ellos, facilitando así el comercio y han pasado a constituir un medio de publicidad donde se informa a los consumidores acerca de los productos, fortaleciéndose así la marca.

El Segundo Solicitante considera que los conflictos por asignación de nombres de dominio deben ser resueltos teniendo presente la titularidad de registros marcarios para el signo pedido como nombre de dominio, entre otros criterios. Al contar en Chile con la titularidad de la marca registrada "**PROMAIL**", virtualmente idéntica al nombre de dominio en disputa, la cual es efectivamente utilizada en el mercado y por la cual es conocida esta empresa. Por lo anterior, considera que resulta evidente que el nombre de dominio en conflicto es de gran interés para SOCIEDAD DE DISTRIBUCIÓN CANJE Y MENSAJERÍA LIMITADA, toda vez que la expresión "PROMAIL" es confusamente similar al dominio en disputa, lo cual inducirá a error a los usuarios y consumidores al pensar que se trata de un dominio con contenido relativo a los servicios de SOCIEDAD DE DISTRIBUCIÓN CANJE Y MENSAJERÍA LIMITADA.

Por otro lado, señala el Segundo Solicitante que con fecha 1 de enero del año 2000, entró en vigencia la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (*Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* "UDRP") desarrollada por la Corporación de Nombres y Números Asignados a Internet (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* "ICANN"). Dicha política reconoce como aspecto fundamental para la resolución de los conflictos de nombres de dominio, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestión. En efecto, en su título preliminar, dicha normativa señala que se considerarán como fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de dominios si: letra a) "*El nombre de dominio otorgado es idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de la cual la parte demandante tiene derechos*." Agrega WYETH HOLDINGS CORPORATION que ICANN es, a nivel mundial, la entidad con mayor autoridad en esta materia, toda vez que constituye la reunión de comunidades participantes en Internet de mayor envergadura, tales como asociaciones profesionales, legales, de usuarios, proveedores, etc.

También deben tenerse presente los criterios de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), los cuales están plasmados en el Informe Final de la OMPI, así como las opiniones del Panel OMPI Sobre Ciertas Preguntas Relacionadas con el UDRP (WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions), que establecen que en el procedimiento de revocación de un nombre de dominio, se deben considerar circunstancias tales como que el dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca comercial, que el titular del dominio no tenga derechos o intereses legítimos sobre él, o cuando se ha registrado el dominio de mala fe. Los criterios mencionados han sido recogidos, además, por los Artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC Chile, en particular en el artículo 22 del referido Reglamento, en su primer párrafo, letra a), el cual señala que la inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva, entre otras condiciones, si es "idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido."

Al respecto el Segundo Solicitante indica que si se asignara el nombre de dominio al Primer Solicitante, se estaría produciendo una dilución de la reconocida marca que corresponde a la expresión "PROMAIL", además de inducir a error a los usuarios que podrían llegar a asociar la marca de SOCIEDAD DE DISTRIBUCIÓN CANJE Y MENSAJERÍA LIMITADA con una actividad desarrollada por un tercero. En el caso particular de autos, señala el segundo Solicitante, que se procedió única y exclusivamente a tomar la expresión con la cual se identifica a SOCIEDAD DE DISTRIBUCIÓN CANJE Y MENSAJERÍA LIMITADA y sus productos en el mercado, cambiándole tan sólo la última letra y agregando el sufijo LTDA, lo que a su juicio no permite desvincular su marca con dicho dominio, sino por el contrario, aumenta el grado de confusión En síntesis, para el Segundo Solicitante, la relación existente entre nombres de dominio y marcas comerciales, es un hecho universalmente aceptado y, por tanto, corresponde su aplicación a la resolución del conflicto suscitado en estos autos. Lo anterior es especialmente relevante en este caso, dado que SOCIEDAD DE DISTRIBUCIÓN CANJE Y MENSAJERÍA LIMITADA es titular de marcas registradas para el signo "PROMAIL", que corresponde a una marca creada y utilizada por ella en Internet, que goza de fama y notoriedad.

Además, el Segundo Solicitante cita el Criterio de la Notoriedad del Signo Pedido, el cual postula que el titular de un nombre de dominio debe ser la parte que le ha conferido al mismo, fama, notoriedad y prestigio. En este sentido, las marcas notorias, esto es, las reconocidas por la mayoría de la población en un lugar determinado, son objeto de una especial protección, la que se amplía más allá de los productos o servicios cubiertos por la misma marca. Es evidente para el Segundo Solicitante que la aplicación de este criterio obliga a concluir que él tiene el mejor derecho sobre el nombre de dominio **promainitda.ci**, toda vez que el signo "**PROMAIL**", confusamente similar al dominio disputado, identifica a la reconocida empresa de servicios de courier con más de 20 años de participación activa en el mercado, gozando de fama y notoriedad. El Segundo Solicitante concluye que corresponde la aplicación de este principio a la resolución del conflicto suscitado en estos autos y asignar el nombre de dominio **promainitda.ci** a SOCIEDAD DE DISTRIBUCIÓN CANJE Y MENSAJERÍA LIMITADA.

El Segundo Solicitante cita además el criterio del mejor derecho por el uso empresarial legítimo, el cual se refiere a que tendrá un mejor derecho sobre un nombre de dominio indicativo de algún producto o servicio, el solicitante que efectivamente ofrezca dichos productos y servicios. Pues bien, SOCIEDAD DE DISTRIBUCIÓN CANJE Y MENSAJERÍA LIMITADA tiene registrada la marca "PROMAIL", promociona y comercializa sus servicios a través de promail.cl y dicha expresión corresponde a una de las empresas de servicios de distribución, entrega y canje de pagos y documentos más importantes tanto a nivel nacional como internacional.

El Segundo Solicitante esgrime que otro elemento a considerar es que la expresión "PROMAIL" que identifica a los productos y al nombre de fantasía de la empresa de SOCIEDAD DE DISTRIBUCIÓN, CANJE Y MENSAJERÍA LIMITADA se utiliza efectivamente en Internet. Al ingresar al sitio **promail.cl**, se aprecia que éste se encuentra activo y contiene abundante información respecto a los servicios que ofrece "**PROMAIL**" y su cobertura tanto a nivel nacional como internacional. Los usuarios de Internet, a juicio

del Segundo Solicitante, identifican y asocian la expresión "PROMAIL" con SOCIEDAD DE DISTRIBUCIÓN, CANJE Y MENSAJERÍA LIMITADA, con lo cual al enfrentarse o ingresar erróneamente al dominio **promainitda.cl**, claramente lo relacionarán con ésta.

Agrega el Segundo Solicitante que también es aplicable el criterio de la identidad, el cual establece 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. En razón de lo anterior, para el Segundo Solicitante, el nombre de dominio en conflicto debe ser asignado a SOCIEDAD DE DISTRIBUCIÓN, CANJE Y MENSAJERÍA LIMITADA, ya que es titular de la marca "PROMAIL", la cual se utiliza efectivamente en el mercado e Internet. Finalmente, a este respecto, añade el Segundo Solicitante, cabe hacer presente que este criterio ha sido recogido por la jurisprudencia nacional, como en el fallo de 21 de mayo de 2006 sobre el nombre de dominio viñasdelmaipo.cl, el cual señala que: "El criterio de la identidad señala que el nombre de dominio en disputa se debe asignar a quien tenga una más estrecha relación con el mismo".

Además, el Segundo Solicitante señala que también es aplicable a este caso el Convenio de Paris, cuyas normas tienen plena vigencia y aplicabilidad en Chile y tienen el rango de ley. En especial, cita lo dispuesto en el artículo 6 bis, el cual establece que: "Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta."

Esto implica para el Segundo Solicitante que los signos famosos y notorios, como es el caso de las marcas estructuradas sobre la base de la expresión "PROMAIL" de SOCIEDAD DE DISTRIBUCIÓN, CANJE Y MENSAJERÍA LIMITADA y a través de la cual comercializa sus servicios, han de protegerse especialmente por los países miembros de la Unión, toda vez que de su explotación no autorizada se deriva, por un lado la dilución del poder distintivo intrínseco de dichas marcas y, por otro, el aprovechamiento de una notoriedad ajena para promocionar productos y servicios que no han contribuido a la creación de dicha notoriedad, con los consecuentes perjuicios que ello acarrea al titular de la marca famosa y notoria.

SOCIEDAD DE DISTRIBUCIÓN, CANJE Y MENSAJERÍA LIMITADA cita, a su vez, el artículo 10 bis del Convenio de París, sobre competencia desleal, que prescribe lo siguiente:

1) "Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal.

- 2) "Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.
- 3) "En particular deberán prohibirse:
 - 1. "Cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
 - 2. "Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
 - "Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos."

Por último, el Segundo Solicitante añade que en el caso de autos también resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 8 del Convenio de París, el cual dispone que "El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio". En síntesis, los usuarios de Internet enfrentados al dominio promainita.cl lo asociarán inmediatamente con la compañía SOCIEDAD DE DISTRIBUCIÓN, CANJE Y MENSAJERÍA LIMITADA (PROMAIL).

El Segundo Solicitante concluye que, de acuerdo a lo expuesto en su escrito y teniendo presente los diversos argumentos indicados, así como la titularidad de registros marcarios vigentes en Chile, la fama y notoriedad de éstos, la vinculación de esas marcas con los productos y servicios que presta, así como también la promoción y comercialización de sus servicios en un dominio muy similar al disputado (promail.cl), además de otro virtualmente idéntico (promain.cl) considera que SOCIEDAD DE DISTRIBUCIÓN, CANJE Y MENSAJERÍA LIMITADA tiene el mejor derecho para la obtención del nombre de dominio en disputa. A su vez, hace presente que los antecedentes y registros marcarios antes citados, acreditan que ha sido SOCIEDAD DE DISTRIBUCIÓN, CANJE Y MENSAJERÍA LIMITADA quien ha conferido fama, notoriedad y distintividad al signo "PROMAIL". En estas circunstancias, indica por último el Segundo Solicitante, y existiendo dos solicitudes válidamente presentadas y que han cumplido a cabalidad lo dispuesto en el Reglamento de NIC Chile, en cuanto a su formalización y a los plazos de interposición de las mismas, sólo cabe abocarse a los criterios y políticas de solución de conflictos de asignación de nombres de dominio, los que concluyen necesariamente en el mejor derecho de SOCIEDAD DE DISTRIBUCIÓN, CANJE Y MENSAJERÍA LIMITADA sobre el signo en disputa.

Por último, añade el Segundo Solicitante, los nombres de dominio son la herramienta que permitirán continuar con el creciente y explosivo desarrollo de Internet, mientras constituyan el fiel reflejo de cada uno de los usuarios de dicha red. Por lo anterior, la

asignación del dominio **promainItda.cl** al Primer Solicitante constituiría una causal de error y confusión en el público usuario y consumidor, que no se condice con el espíritu de la normativa marcaria vigente, los criterios propugnados por ICANN, la OMPI, la Reglamentación de NIC Chile, la jurisprudencia arbitral y los Tratados Internacionales sobre derechos de propiedad industrial y competencia desleal ratificados por Chile. Las evidentes ventajas y favorables proyecciones del comercio electrónico en lo sucesivo, obligan a concluir que la asignación del dominio de autos sea fundamental para los intereses de SOCIEDAD DE DISTRIBUCIÓN, CANJE Y MENSAJERÍA LIMITADA;

- 8. Que con fecha 20 de enero de 2010, se da traslado al Segundo Solicitante de la presentación hecha con fecha 13 de noviembre de 2009 por don CARLOS PATRICIO SKEWES GRANADOS. Asimismo, se da traslado al Primer Solicitante de la demanda arbitral de fecha 23 de noviembre de 2009 presentada por don MATIAS SOMARRIVA LABRA en representación del Segundo Solicitante, SOCIEDAD DE DISTRIBUCIÓN, CANJE Y MENSAJERÍA LIMITADA;
- Que con fecha 27 de enero de 2010, don EDUARDO LOBOS VAJOVIC en representación 9. del Segundo Solicitante, SOCIEDAD DE DISTRIBUCIÓN, CANJE Y MENSAJERÍA LIMITADA, evacua el traslado, indicando que según las Bases de Procedimiento y la base de datos de NIC Chile, son partes del presente juicio el Primer Solicitante así como SOCIEDAD DE DISTRIBUCIÓN, CANJE Y MENSAJERÍA LIMITADA. Así las cosas, es el Primer Solicitante, don CARLOS PATRICIOS SKEWES GRANADOS, quien debe justificar por qué tendría un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, y no hacer referencias a terceros absolutos a este procedimiento como se ha sostenido erróneamente en su presentación. En otras palabras, la argumentación del Primer Solicitante se basa en referencias a empresas y organizaciones que en nada se relacionan con la disputa de autos, como es el caso de la supuesta empresa PROMAIN LIMITADA. En este sentido, el Primer Solicitante sustenta un supuesto mejor derecho en "la mera necesidad de difusión de mi empresa y a la facilitación del conocimiento y contacto de la misma a través del portal", siendo que esta empresa, es un tercero ajeno al procedimiento de asignación del nombre de dominio en disputa.

SOCIEDAD DE DISTRIBUCIÓN, CANJE Y MENSAJERÍA LIMITADA ha argumentado y acreditado que el mejor derecho que tiene sobre el dominio **promainita.ci** se funda en las marcas "**PROMAIL**" registradas en Chile, virtualmente idénticas al dominio de autos, el uso efectivo de esta expresión en Internet y en el mercado real, el hecho de ser titular de dominios virtualmente idénticos al nombre de dominio en disputa, como **promain.ci**, así como en la asociación que los usuarios de Internet y público consumidor en general efectúan de la expresión "**PROMAIL**" con ella.

El Segundo Solicitante precisa que don CARLOS PATRICIOS SKEWES GRANADOS no ha acompañado ni un solo documento u otro medio probatorio que de cuenta de un uso efectivo de la expresión_"PROMAIN", en Internet o el mercado. A su vez, livianamente sostiene como único argumento, que utilizaría la expresión sobre la que se estructura el dominio disputado precisamente en el propio nombre de dominio y en el uso de correos electrónicos.

El Segundo Solicitante hace presente que el hecho de un nombre de dominio se encuentre activo durante un procedimiento de asignación o se haga uso de las casillas de correo electrónico, en caso alguno podría estimarse que es un fundamento de un supuesto mejor derecho. En efecto, se trata únicamente de una facultad que el propio Reglamento de NIC Chile confiere únicamente al Primer Solicitante y que tiene por objeto realizar pruebas de orden técnico.

SOCIEDAD DE DISTRIBUCIÓN, CANJE Y MENSAJERÍA LIMITADA indica que la jurisprudencia avala lo anterior, puesto que en la sentencia arbitral por el nombre de dominio centrum-chile.cl se reconoce que el uso del sitio Web o correo electrónico no constituye un antecedente de mejor derecho: "Por otro lado, don PATRICIO HERNÁN MILLAR TORRES sostiene como argumento que utilizaría la expresión "CENTRUM CHILE" en su correo corporativo. En este sentido, y tal como lo indica el Segundo Solicitante, el hecho de que un nombre de dominio en trámite pueda habilitarse temporalmente, le permitiría al Primer Solicitante realizar pruebas técnicas de funcionamiento, incluso para enviar y recibir correos electrónicos, en conformidad a lo establecido en el artículo 10 inciso 2 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL. Sin embargo, esta habilitación temporal, y el uso de direcciones de correo electrónico basados en el dominio en litigio, ciertamente no le otorgan un mejor derecho al Primer Solicitante, ni sirven dichos argumentos como fundamentos del mismo;"

El Segundo Solicitante señala que lo anterior se ve corroborado con el hecho de que, a diferencia de él, no consta en ninguna parte que el Primer Solicitante utilice la expresión "PROMAIN" ni en Internet ni el mercado real, y menos aún que sea reconocida por los usuarios de Internet y el público consumidor en general a través de dicha expresión.

SOCIEDAD DE DISTRIBUCIÓN, CANJE Y MENSAJERÍA LIMITADA aclara que el Primer Solicitante del dominio de autos, liviana y erróneamente sostiene como argumento que "la solicitud de revocación carece de causal suficiente", concepción errónea, toda vez que el procedimiento actual corresponde al mencionado en el articulo 10 del Reglamento de NIC Chile, sobre la publicidad y el pago de las solicitudes, en el cual se establece claramente lo siguiente: "Una vez que la solicitud haya sido recibida por NIC Chile éste la publicará dentro del plazo más breve que sea técnicamente factible, y en todo caso dentro de los siguientes tres días hábiles, en una lista de solicitudes en trámite. Dicha solicitud se mantendrá en esta lista por un plazo de publicidad, el que será de 30 (treinta) días corridos a contar de la publicación, a objeto de que eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio".

El Segundo Solicitante especifica que lo que existe actualmente son dos solicitudes en trámite por el nombre de dominio **promainItda.cl**, y que no se trata en ningún caso de un procedimiento de revocación, pues como se puede apreciar de la naturaleza del proceso de autos, no existe actualmente un registro a nombre del Primer Solicitante por el nombre de dominio **promainItda**, sino que sólo una solicitud en tramite. Entonces, a juicio del Segundo Solicitante, los argumento de don CARLOS PATRICIOS SKEWES GRANADOS, en orden a sindicar su buena fe como principal argumento para la asignación del dominio

disputado, no constituyen un factor relevante en un procedimiento de disputa de un nombre de dominio, pues en este tipo de procedimientos no se debe probar la mala fe de un solicitante, sino que un mejor derecho sobre dicho nombre de dominio, el cual ha sido debidamente acreditado por SOCIEDAD DE DISTRIBUCIÓN, CANJE Y MENSAJERÍA LIMITADA en sus presentaciones y documentos acompañados.

El Segundo Solicitante indica que don CARLOS PATRICIOS SKEWES GRANADOS sostiene en su presentación que existirían una serie de antecedentes que darían cuenta del supuesto mejor derecho sobre el dominio en disputa. Sin embargo, según el Segundo Solicitante, sus dichos dicen relación con un tercero absolutamente ajeno a este procedimiento y, de existir efectivamente una relación entre el Primer Solicitante y PROMAINLTDA., no existen pruebas que acrediten los dichos de don CARLOS PATRICIOS SKEWES GRANADOS.

SOCIEDAD DE DISTRIBUCIÓN, CANJE Y MENSAJERÍA LIMITADA hace presente que los dichos del Primer Solicitante se tratan únicamente de declaraciones las cuales no cuentan con documentación u otro medio probatorio alguno que las acrediten. En efecto, don CARLOS PATRICIOS SKEWES GRANADOS sostiene livianamente en su presentación que "los usuarios de ambos (correo electrónico y página Web) se encuentran en conocimiento pleno del mismo utilizando el nombre PROMAIN LTDA", además de exponer que los usuarios de sus supuestos servicios lo reconocerían y contactarían a través del sitio Web y del correo electrónico. Sin embargo, ni la existencia de una supuesta empresa, ni el reconocimiento de sus servicios bajo la expresión PROMAINLTDA consta en estos autos.

SOCIEDAD DE DISTRIBUCIÓN, CANJE Y MENSAJERÍA LIMITADA cree que se encuentra debidamente acreditado su mejor derecho sobre el nombre de dominio **promainitda.ci** mediante la demanda de mejor derecho que presentó en tiempo y forma, donde se da cuenta de los argumentos en virtud de los cuales el nombre de dominio en disputa debe asignársele.

El Segundo Solicitante reitera su titularidad no sólo de registros marcarios para la expresión "PROMAIL" en Chile, las que son virtualmente idénticas al dominio en disputa, sino que también es ampliamente reconocido en el mercado e Internet como una de las empresas de courier más importantes de nuestro país. Por ende, tiene un interés real, concreto y legítimo sobre este nombre de dominio, toda vez que los usuarios de Internet quienes al acceder a este nombre de dominio, racional y lógicamente concluirán que es de propiedad de SOCIEDAD DE DISTRIBUCIÓN, CANJE Y MENSAJERÍA LIMITADA y que en él se publicitan sus productos y servicios. En este caso, se debe tener presente que el nombre de dominio en disputa se estructura única y exclusivamente sobre las marcas comerciales, dominios y productos de él, sin incluir ningún elemento diferenciador suficiente ni adecuado, ya que la modificación de la letra "N" por la letra "L", además de la inclusión de las siglas LTDA, en caso alguno podría estimarse que confiere al dominio en disputa una individualidad propia que lo distinga de los servicios de SOCIEDAD DE DISTRIBUCIÓN, CANJE Y MENSAJERÍA LIMITADA. En efecto, a este respecto se ha pronunciado la sentencia arbitral sobre el nombre de dominio catcomitda.ci, en la cual se expuso lo siguiente: "Finalmente la sílaba "Itda" es la abreviación de la palabra "Limitada",

que no aporta ningún criterio ni elemento que permita diferenciar al nombre de dominio en disputa de "catcom.cl" y "catcomchile.cl" ni de la marca "Cat". En consecuencia, éste sentenciador considera que las marcas de que es titular Caterpillar Inc, especialmente la marca comercial "Cat" es engañosamente similar al nombre de dominio en disputa, pues es el elemento central sobre el cual se estructura el nombre de dominio en disputa."

SOCIEDAD DE DISTRIBUCIÓN, CANJE Y MENSAJERÍA LIMITADA, cree importante reiterar lo señalado en la sentencia recaída en el arbitraje del nombre de dominio **promain.cl**. En dicho fallo, se concluyó que se procedía a asignar el nombre de dominio en disputa a: "...la parte que sí ha acreditado oportunamente ser titular de derechos marcarios preexistentes sobre un signo que coincide en lo esencial con el referido nombre de dominio en disputa."

El Segundo Solicitante considera que como otra muestra de la debilidad de los argumentos del Primer Solicitante, es que señala como fundamento de su supuesto mejor derecho el principio "first come, first served". Este criterio tiene aplicación únicamente en aquellos casos en que ninguna de las partes puede acreditar un mejor derecho, lo cual en el caso de autos no resulta procedente, por el abundante material probatorio y antecedentes que se han acompañado para fundar su posición. A su vez, este principio, bajo ningún punto de vista libera al Primer Solicitante de su obligación de acreditar su mejor derecho sobre el dominio en disputa. En efecto, de aplicarse un criterio en este sentido, todo el procedimiento de asignación de nombres de dominio de NIC Chile carecería de sentido, ya que bastaría con solicitar el dominio en primer lugar para, por ese simple hecho, quedarse con el dominio sin que sea necesario acreditar un mejor derecho. Sin embargo, cabe tener presente que el propio Reglamento de NIC Chile prevé expresamente la posibilidad de oponerse dentro del plazo de 30 días a las solicitudes de nombres de dominio que se hubieren formulado. Por lo mismo, el hecho de haber solicitado primero el dominio en disputa, no le concede ningún derecho definitivo, sino que, por el contrario, el Primer Solicitante deberá acreditar su mejor derecho sobre el dominio en disputa si su solicitud llega a instancias de arbitraje, lo cual sólo se ha justificado en base a la supuesta utilización de una expresión que corresponde a SOCIEDAD DE DISTRIBUCIÓN, CANJE Y MENSAJERÍA LIMITADA y sobre la cual el Primer Solicitante no ha acreditado tener vinculación alguna.

El Segundo Solicitante concluye que, tal como se señala en la sentencia de asignación de nombre de dominio **todochile.cl**, una vez que se genera el conflicto de asignación de nombres de dominio los solicitantes se deben encontrar en una situación de igualdad, y sobre esa base se debe analizar cuál de las partes tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto. En síntesis, el criterio "first come, first served" tanto la doctrina como la jurisprudencia nacional lo han reconocido como un principio de "ultima ratio", vale decir, que su aplicación sólo tiene cabida cuando no sea posible aplicar otro criterio de asignación respecto de un determinado nombre de dominio. Dicho principio debe aplicarse cuando las partes se encuentren en un plano de igualdad en cuanto a los derechos que cada una posee sobre un determinado nombre de dominio, de modo tal que ante la imposibilidad de determinar a cual se le ha de asignar el dominio en definitiva, se opta por asignar finalmente el dominio de que se trate a aquella parte que primero lo solicitó:

- 10. Que con fecha 5 de febrero de 2009, se provee el escrito presentado por el Segundo Solicitante con fecha 27 de enero de 2010;
- 11. Que con fecha 12 de febrero de 2010, se cita a las partes a oír sentencia, resolución que es notificada a las partes por correo electrónico.

Y CONSIDERANDO:

- 1. Que de acuerdo al artículo 7 del Procedimiento de Mediación y Arbitraje contenido en la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, los árbitros llamados a resolver los conflictos de nombres de dominio tendrán el carácter de "arbitrador" y, por ende, deberán fallar obedeciendo a lo que su prudencia y la equidad le dictaren:
- Que el artículo 14 inciso primero de la Reglamentación de NIC Chile señala que es de responsabilidad exclusiva de cada 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;
- 3. Que el mismo cuerpo legal en su artículo 10 inciso primero establece un término de 30 días corridos contados desde la publicación de la nueva solicitud en la lista de solicitudes en trámite de la página Web de NIC Chile, con el objeto de que eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio;
- 4. Que el Primer Solicitante, don CARLOS PATRICIO SKEWES GRANADOS, indica que la "solicitud de revocación" en su contra carece de causal suficiente, pues no cumple con los criterios necesarios para la misma, esto es, que ella sea abusiva y realizada de mala fe. Al respecto, debe señalarse que este juicio arbitral no corresponde a una revocación de nombre de dominio, sino que a una solicitud competitiva, por lo que no es necesario que concurran las condiciones establecidas para las revocaciones. En efecto, la finalidad de los arbitrajes relativos a las solicitudes de nombres de dominio competitivas es determinar cuál de los solicitantes tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio en litigio;
- Que, además, el Primer Solicitante señala que la expresión "PROMAIN LIMITADA" ahora solicitada como nombre de dominio, corresponde a las primeras sílabas de las palabras "Proyectos, Mantención, Ingeniería", con directa relación a la naturaleza de la actividad desarrollada por su empresa, la cual correspondería a servicios de "proyectos, asesorías, montajes y servicios de mantención industrial";
- 6. Que el Primer Solicitante indica que el Segundo Solicitante, SOCIEDAD DE DISTRIBUCIÓN CANJE Y MENSAJERÍA LIMITADA, no incluye en su nombre la palabra "PROMAIN":
- 7. Que no obstante lo anterior, el Primer Solicitante no acompaña documento probatorio alguno que acredite la existencia de la empresa PROMAIN LIMITADA, ni tampoco la naturaleza de

- la actividad desarrollada por dicha empresa, ni menos aún cuál es su relación con la misma, de tal forma que no pueden tenerse por acreditados estos hechos;
- 8. Que don CARLOS PATRICIO SKEWES GRANADOS indica que él es el que tiene intereses y derechos legítimos con respecto al nombre de dominio de autos, pues su página Web se encuentra en funcionamiento, estando ella en un constante proceso de actualización de la información que ofrece en la misma, todo con la auténtica intención de ofrecer servicios de proyectos, asesorías, montajes y servicios de mantención industrial bajo el nombre del dominio **promainitda.cl**. Asimismo, usa el correo electrónico que el servidor le ofrece, y señala que los usuarios se encuentran en pleno conocimiento de éste. Añade que con este nombre los usuarios de su servicio lo reconocen y contactan, tanto a través del portal Web como del correo electrónico que le provee su servidor;
- Que don CARLOS PATRICIO SKEWES GRANADOS señala que ha invertido recursos y tiempo en difusión de la página Web, lo que le ha permitido establecer lazos comerciales a través del correo electrónico que tiene por extensión promainitda.cl;
- 10. Que el Primer Solicitante argumenta que se encuentra haciendo un "fair use" del nombre de dominio en conflicto, no utilizándose el mismo de mala fe, y que su interés en el dominio reside única y exclusivamente en los intereses de su empresa en el rubro que le corresponde, pidiéndose el dominio **promainitda.cl** por la necesidad de difusión de su empresa y la facilitación del conocimiento y contacto de la misma a través del portal;
- 11. Que, en todo caso, el Primer Solicitante no acompaña documento alguno que acredite sus dichos, en el sentido de probarse que efectivamente se haya activado su página Web, que los servicios que señala prestar se difundan a través de la misma, o que los usuarios de Internet o consumidores lo reconozcan o asocien por el dominio en conflicto. Es así como este sentenciador, en el uso de sus facultades de árbitro arbitrador, verificó en diversas oportunidades durante un periodo de varios meses que no se ha activado el dominio promainltda.cl como señala el Primer Solicitante, de tal forma que es imposible determinar para qué pretende usarse el dominio en conflicto;
- 12. Que mediante la documentación acompañada por el Segundo Solicitante, y no objetada por el Primer Solicitante, SOCIEDAD DE DISTRIBUCIÓN, CANJE Y MENSAJERÍA LIMITADA ha acreditado ser titular de las marcas comerciales registradas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial "PROMAIL" bajo el Nº 843.625 para distinguir servicios de clase 35 y "PROMAIL" bajo el Nº 843.626 para distinguir servicios en clase 39;
- 13. Que, por otra parte, el Segundo Solicitante, SOCIEDAD DE DISTRIBUCIÓN, CANJE Y MENSAJERÍA LIMITADA ha acreditado también en forma fehaciente el uso de la marca comercial "PROMAIL" tanto a nivel nacional como internacional, en relación a servicios de mensajería y courier y, por consiguiente, considera que el Primer Solicitante del nombre de dominio promainitda.cl en disputa se limitó a tomar su marca registrada "PROMAIL" a través de la cual desarrolla sus servicios que le han otorgado reconocimiento y notoriedad en el mercado y que distingue los servicios de éste a nivel nacional e internacional, modificando solamente la letra "L" por la letra "N", siendo el dominio en disputa virtualmente idéntico a esta marca comercial. A su vez, ha cambiado

su composición final, al adicionar el sufijo "LTDA", lo cual no considera un elemento diferenciador suficiente y adecuado, puesto que la expresión "LTDA" corresponde a la sigla con la que se identifican las sociedades de responsabilidad limitada, como lo es la de SOCIEDAD DE DISTRIBUCIÓN, CANJE Y MENSAJERÍA LIMITADA. En este sentido, agrega que esto induciría a error y confusión a los usuarios de Internet, quienes al ingresar al nombre de dominio en disputa, posiblemente pensarán que contiene información relativa a los servicios del Segundo Solicitante;

- 14. Que el Segundo Solicitante también señala que es titular de un nombre de dominio que corresponde a la expresión distintiva sobre la cual se estructura el dominio en disputa, a saber **promain.cl**, el cual fue asignado a su nombre por el árbitro don Marcos Morales Andrade con fecha 6 de julio de 2009, dados los argumentos expuestos, que ahora se hacen valer nuevamente por el Segundo Solicitante;
- 15. Que el Segundo Solicitante indica que la argumentación de don CARLOS PATRICIO SKEWES GRANADOS se basa en referencias a empresas y organizaciones que en nada se relacionan con la disputa de autos, como es el caso de la supuesta empresa PROMAIN LIMITADA, empresa que correspondería a un tercero ajeno al procedimiento;
- 16. Que el Segundo Solicitante hace presente que el hecho de que un nombre de dominio se encuentre activo durante un procedimiento de asignación, o se haga uso de las casillas de correo electrónico, en caso alguno podría estimarse como fundamento de un supuesto mejor derecho, agregando que se trata únicamente de una facultad que el Reglamento de NIC Chile confiere únicamente al Primer Solicitante y que tiene por objeto realizar pruebas de orden técnico. Al respecto, este sentenciador considera que el hecho de que un nombre de dominio en litigio se encuentre activo sí es de relevancia, toda vez que de visitarse, puede establecerse la finalidad que tiene el mismo, y si efectivamente podría inducir a los usuarios de Internet a errores o confusiones. Sin embargo, en este caso en particular, al no encontrarse activo el dominio en conflicto, a pesar de que el Primer Solicitante indica que está en funcionamiento, se hace imposible corroborar la argumentación que ha dado don CARLOS PATRICIO SKEWES GRANADOS;
- 17. Que el Segundo Solicitante especifica que lo que existe actualmente son dos solicitudes en trámite por el nombre de dominio **promainItda.cl**, y que no se trata en ningún caso de un procedimiento de revocación, pues como se puede apreciar de la naturaleza del proceso de autos, no existe actualmente un registro a nombre del Primer Solicitante por el nombre de dominio **promainItda**, sino que sólo una solicitud en trámite. Entonces, a juicio del Segundo Solicitante, los argumentos de don CARLOS PATRICIO SKEWES GRANADOS, en orden a establecer su buena fe como principal argumento para la asignación del dominio disputado, no constituyen un factor relevante en un procedimiento de disputa de un nombre de dominio, pues en este tipo de procedimientos, no se debe probar la mala fe de un solicitante, sino que un mejor derecho sobre el dominio en conflicto, el cual ha sido debidamente acreditado por SOCIEDAD DE DISTRIBUCIÓN, CANJE Y MENSAJERÍA LIMITADA en sus presentaciones y documentos acompañados;
- 18. Que, en definitiva, SOCIEDAD DE DISTRIBUCIÓN, CANJE Y MENSAJERÍA LIMITADA señala que el mejor derecho que alega tener sobre el dominio **promainitda.cl** se funda en

las marcas "PROMAIL" registradas en Chile, virtualmente idénticas al dominio de autos, al uso efectivo de esta expresión en Internet y en el mercado real, al hecho de ser titular de dominios virtualmente idénticos al nombre de dominio en disputa, como promain.cl, asignado a su nombre por sentencia arbitral, según se señaló, así como en la asociación que los usuarios de Internet y público consumidor en general efectúan de la expresión "PROMAIL" con ella;

- 19. Que, en cambio, el único fundamento del supuesto mejor derecho del Primer Solicitante que se encuentra efectivamente acreditado en estos autos es el que haya sido el primero en solicitar el nombre de dominio, habiendo invocado don CARLOS PATRICIO SKEWES GRANADOS el principio "first come, first served". Al respecto, como se ha reiterado en numerosas sentencias arbitrales dictadas en juicios de nombres de dominio .CL, dicho criterio tiene aplicación únicamente en aquellos casos en que ninguna de las partes pueda acreditar un meior derecho. Sin embargo, respecto de los restantes argumentos entregados por el Primer Solicitante para fundamentar el mejor derecho que alega, ellos deberán ser desestimados por este sentenciador, puesto que el Primer Solicitante no ha logrado acreditar mediante prueba alguna sus dichos, en el sentido de que utiliza la expresión "PROMAIN" en Internet o el mercado real, que sea reconocido por los usuarios de Internet y el público consumidor en general a través de dicha expresión, que efectivamente exista la empresa PROMAIN LTDA. y, de existir, su relación con la misma, los servicios que dicha empresa supuestamente presta, el pretendido reconocimiento de sus servicios bajo la expresión "PROMAINLTDA", u cualquier otro hecho que haya alegado en su favor:
- 20. Que, por otro lado, mediante la documentación acompañada por el Segundo Solicitante, y no objetada por don CARLOS PATRICIO SKEWES GRANADOS, se ha acreditado fehacientemente que PROMAIN LTDA. es titular de la marca comercial "PROMAIL" Registro N° 843.625 para distinguir servicios de la clase 35 y N° 843.626 para distinguir servicios de la clase 39, que dicha marca efectivamente se encuentra siendo utilizada por el Segundo Solicitante tanto en el mercado real como en Internet, y que éste es además asignatario de los nombres de dominio promail.cl y promain.cl;
- 21. Que indudablemente, la similitud existente entre los nombres de dominio **promail.cl** y **promain.cl** de propiedad del Segundo Solicitante y el dominio materia de este arbitraje son enormes. En particular, no se logra una adecuada diferenciación entre los dominios **promain.cl** y **promainItda.cl**, puesto que la adición de la sigla "LTDA" al final de la expresión "PROMAIN", no logra que se distinga un dominio de otro, más aún teniendo presente que la asignataria del dominio **promain.cl** es precisamente una empresa de responsabilidad limitada que utiliza o puede utilizar la sigla "LTDA";
- 22. Que en los juicios arbitrales sobre nombres de dominio recaídos en las solicitudes competitivas como en este caso, el nombre de dominio debe ser otorgado a aquella de las partes que pruebe tener un mejor derecho sobre el mismo;
- 23. Que en este caso, el Primer Solicitante no ha logrado acreditar un mejor derecho para el nombre de dominio en disputa, ya que por el solo hecho de haber sido el primero en solicitarlo, no le asiste un mejor derecho. En cambio, en virtud de los fundamentos y

antecedentes hechos valer por PROMAIN LTDA., este árbitro ha llegado al convencimiento de que al Segundo Solicitante le asiste un mejor derecho al dominio **promainItda.cl**, en particular por las marcas comerciales registradas para la expresión "**PROMAIL**" y por el hecho de que PROMAIN LTDA. ya es asignatario de los dominios **promail.cl** y **promain.cl**.

SE RESUELVE:

Asígnese el nombre de dominio **promainItda.cl** al Segundo Solicitante, PROMAIN LTDA., RUT N° 77.262.170-1.

Cada parte se hará cargo de sus respectivas costas.

Notifíquese a las partes por carta certificada, y a NIC Chile por correo electrónico.

Sentencia pronunciada por el árbitro, don Christian Ernst Suárez.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, autorizan esta sentencia como testigos doña Francesca Bravo Lorca y a doña Giovanna Minguzzi Clunes, quienes firman conjuntamente con el árbitro.

Santiago, 2 de agosto de 2010.-

Christian Ernst Suárez ARBITRO

Testigos:

Francesca Bravo Lorca RUT 16.007.715-8 Giovanna Minguzzi Clunes RUT 9.833.193-K