ARBITRAJE NOMBRE DE DOMINIO SOLUCIONESDECORREO.CL

Oficio NIC 12381-10

Santiago, 21 de Noviembre de 2011.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

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, por oficio Oficio NIC 12381-10, se notificó a éste arbitro su nombramiento como tal en

el conflicto suscitado con motivo de la inscripción del nombre de dominio "solucionesdecorreo.cl".

SEGUNDO: Que, mediante carta certificada de fecha 2 de Junio de 2010, acepté el cargo y fijé la

fecha y lugar para la audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento para el día 17 de

Junio de 2010, a las 9.30 horas, lo que se notificó a las partes por carta certificada y a NIC Chile

por correo electrónico, según consta en autos.

TERCERO: Que, con fecha 8 de Enero de 2009, se efectúa el comparendo de conciliación y/ o de

fijación de procedimiento, al que asiste doña Silvia Sepulveda San Martin en representación de

EMPRESAS DE CORREOS DE CHILE, y dona Claudia Bulnes Olivares y don Javier Laso Ulloa

en representación Super Software S.A. No hubo conciliación y se fijaron las reglas del

procedimiento arbitral. Las partes se dan por notificadas del procedimiento arbitral.

CUARTO: Que con fecha 2 de Julio de 2010, doña Claudia Bulnes Olivares, en representación de

SUPER SOFTWARE hace su presentación inicial en la que señala lo siguiente:

- Que, Super Software S.A también conocida por el nombre de TIGABYTES es una sociedad cuyo giro contempla autoría y aplicación de software, incluido dentro de esta el rubro de Internet, y por lo tanto, cualquier tecnología relacionado con ello.
- 2. Que, Super Software S.A es una empresa dedicada a la ingeniería de software, desarrollando sistemas de software 2.0 para grandes empresas.
- 3. Que, el 21 de Enero de 2009 SUPER SOFTWARE S.A. suscribió con GOOGLE INC. Un programa de seguridad y cumplimiento de revendedor de productos GOOGLE Apps conforme a la normativa de Estados Unidos.
- 4. Que, según consta Super Software S.A. solicito el nombre de dominio solucionesdecorreo.cl el 14 de Enero de 2010 y que comenzó a hacer uso de él, a través del encargo de construcción de su página web.
- 5. Que, el nombre de dominio solucionesdecorreo.cl es una dirección de correo que permite a los usuarios localizar terminales informáticos o computadores conectados a internet.
- 6. Que, fundado en los hechos antes expuestos es posible deducir que SUPER SOFTWARE S.A. plantea el uso efectivo del dominio solicitado uso que es muy diversa a aquella en que se desempeña el segundo solicitante, esto es, envío y transporte de correspondencia y paquetería abstrayéndose por tanto del envío de información por medios electrónicos e informáticos.
- Que, Empresas de Correos de Chile es una empresa autónoma del estado y líder en el mercado de envió y transporte de correspondencia, pero ello no le otorga la exclusividad de la palabra correo.
- 8. Que, conforme al Dictamen 1245 de 9 de Junio de 2003, rol 440 de la Comisión Preventiva, de la Fiscalía Nacional Económica, señala que CORREOS DE CHILE es un monopolio de naturaleza legal solo en cierto servicios, señalando "cuyo objeto es prestar servicios de envíos de correspondencia nacional e internacional, pudiendo prestar servicios de envíos de correspondencia nacional e internacional, pudiendo efectuar otras prestaciones de servicio postal, tales como encomiendas, giros postales y similares, de acuerdo al directorio.
- 9. Que, solucionesdecorreo.cl dice relación directa con el core business de SUPER SOFTWARE S.A. y como se indico ello implica otorgar una solución integral a su público

- consumidor o usuarios de sus aplicaciones, que nada tiene que ver con los servicios que ofrece correos.
- 10. Que, en relación a la diversidad de servicios, en particular sobre marcas comerciales, el llamado principio de especialidad. El fundamento de este principio reside en que al operar los signos en sectores comerciales diferentes, no existe riesgo de que los consumidores se vean inducidos a error o confusión.
- 11. Que otro criterio utilizado para zanjar estos conflictos es el de la buena fe o justo motivo. Dicho criterio implica reconocer que detrás de nuestra solicitud que detrás de la solicitud de dominio no existen razones economías desleales que atenten contra derechos válidamente adquiridos por terceros, sino buena fe.
- 12. Que, la denominación CORREO es una expresión genérica y no circunscrita a la mensajería postal. Que al ser la palabra correo de carácter genérico y no guarda el carácter de nombre propio, no corresponde otorgar un monopolio a dicha palabra, ni en dominio ni en uso.
- 13. Que, el nombre de dominio solucionesdecorreo.cl no implica asociar ni relacionar de manera automática a ninguna de las empresas de correos existentes en Chile, muy por el contrario, el nombre de dominio es tan amplio que lo podríamos asociar a cualquier empresa de correo, o bien a correo electrónico con en este caso.
- 14. Finalmente, que el principio del first come first served implica que el primer solicitante se encuentra en una mejor posición en cuanto a la asignación de este, siempre y cuando ambos solicitante se encuentren en igualdad de condiciones en cuanto al derecho que se alega.

QUINTO: Que, con fecha 5 de Julio de 2010, y estando dentro de plazo, doña Silvia Sepulveda San Martin en representación de EMPRESAS DE CORREOS DE CHILE., segundo solicitante, dedujo demanda de mejor derecho para asignación del nombre de dominio en cuestión, señalando en su presentación lo siguiente:

- Que, EMPRESAS DE CORREOS DE CHILE es uan persona jurídica de dercho publico, creada por Ley cuyo objetivo y cometido especifico es prestar servicios de envíos de correspondencia nacional e internacional, sin perjuicio de efectuar otras prestaciones de servicio postal, tales como encomiendas, giros postales y similares de acuerdo al Directorio.
- Que, el termino CORREO está vinculado no solamente desde un punto de vista conceptual o ideológico sino legal, inequívocamente a EMPRESAS DE CORREOS DE CHILE, que constituye esta actividad estatal y el núcleo más relevante del nombre de dominio en conflicto.
- Que, desde esta perspectiva EMPRESAS DE CORREOS DE CHIEL detenta un manifiesto interés anterior, superior y además legitimo sobre el nombre de dominio en disputa, por cuanto este evoca los servicios y actividades desarrollados por CORREOS DE CHILE.
- Que, expresiones como SOLUCIONES DE CORREO son expresiones de uso común y corriente, descriptivo e indicativo de las prestaciones que CORREOS DE CHILE desarrolla.
- Que, COOREOS DE CHILE es dueña de varias marcas comerciales que incluyen el concepto CORREOS.
- 6. Que, en materia de nombre de dominio es titular de varios que resultan similares al dominio materia de este arbitraje. Entre ellos es posible citar serviciosdecorreo.cl, correo.cl, correos.cl, tucorreo.cl, correoweb.cl, etc.
- 7. Que, la unión de los dos terminos que conforman el nombre de dominio materia de este arbitraje identifica inequívocamente al segundo solicitante.
- 8. Que, constituye un uso habitual en Chile que SOLUCIONES se asocie como nombre de dominio a la denominación de la empresa que presta el servicio, cualquiera sea su giro.
- Que, en la especie asignar el nombre de dominio al primer solicitante constituiría un inminente riesgo de confusión en los consumidores.
- 10. Que, en el otrosí acompaña los siguientes documentos:
- a.- Impresión obtenida de NIC Chile respecto de la titularidad de casaideas.cl
- b.- Impresión obtenida de www.inapi.cl que acreditan la titularidad de las siguientes marcas: 1.-Registro N°678.145.

- 2.-Registro N°807.248.
- 3.- Registro N°809.637
- 4.- Registro Nº850.235
- 5.- Registro N°872530
- 6.- Registro N°872532
- 7.- Registro N°872.534
- 8.- Impresiones obtenida de serviciosdecorreo.cl, correo.cl, correos.cl, tucorreo.cl, correocentral.cl, etc

<u>SEXTO:</u> Que, con fecha 5 de Julio de 2010, se proveyó la presentación efectuada por EMPRESAS DE CORREOS DE CHILE, y se notificó a las partes de esta resolución por correo electrónico.

SEPTIMO: Que, con fecha 5 de Julio de 2010, se proveyó la presentación efectuada por SUPER SOFTWARE S.A., y se notificó a las partes de esta resolución por correo electrónico.

<u>OCTAVO</u>: Que, con fecha 13 de Julio de 2010, SUPER SOFTWARE S.A objeta los documentos acompañados por EMPRESAS DE CORREOS DE CHILE, efectúa una petición y solicita se tengan por acompañados documentos.

NOVENO: Que, con fecha 13 de Julio de 2010, se provee dicha presentación.

<u>DECIMO</u>: Que, con fecha 20 de Julio de 2010, SUPER SOFTWARE S.A evacua el traslado conferido y en su presentación señala:

Que en cuanto a las afirmaciones de Correos de Chile es posible señalar: a.-Que es efectivo que dentro de sus atribuciones legales es competencia de correos de Chile el envío de la correspondencia postal y encomiendas tanto en Chile como en el extranjero. b. Que la contraria confunde expresamente contradiciendo sus argumentos con las normas sobre las cuales pretende hacer valer su supuesto mejor derecho. c. Que en el segundo párrafo afirma que Servicios de Correo constituye una actividad estatal ejercida a través de la Empresa de Correos, quien además posee el monopolio postal encomendado por la ley, lo que en lo hechos no es

efectivo. d. Que en definitiva no existe ley alguna de quórum calificado que autorice el monopolio a la Empresa de Correos de Chile, ni que la califica como la única que puede ostentar un servicio postal o de correo, y por consiguiente se desarma la argumentación en cuanto al interés presuntamente legítimo y superior sobre el dominio de internet solucionesdecorreo.cl. e. Que en cuanto a los derechos de propiedad industrial de Empresas de Correos de Chile, no es efectivo que las denominaciones micorreo, mi mail y tu correo se encuentren registradas a nombre de la contraria. f. Que en la base de datos de Inapi se encuentran registros de marcas comerciales como Correo Pascuero, El Correo del Sur, Correo Privado C & C, El Correo Chileno y otros que no pertenecer al segundo solicitante. g. Que el término correo, como señala la segunda solicitante, no está vinculado ni desde un punto de vista conceptual o ideológico ni legal inequívocamente a Correos de Chile. h. Que cabe señalar que existen varias empresas que prestan servicios postales, de correos y mensajería, en nuestro país tales como CHILEEXPRESS, UPS, FEDEX, CHILEPOST, DHL, TNT, entre otras. i. Que resulta del todo absurdo que una persona asocie la palabra soluciones con la Empresa de Correo de Chile así como tampoco asociaría a esta ultima la unión de dicha palabra con correo, previo al prefijo de.

<u>UNDECIMO:</u> Que con fecha 23 de Julio de 2010, se proveyó la presentación de SUPER SOFTWARE S.A y se notifico dicha resolución a las partes por correo electrónico.

<u>DUODECIMO</u>: Que con fecha 8 de Enero de 2010, se recibió la causa a prueba fijándose para tal efecto los puntos sobre los cuales iba a recaer. Esta resolución fue notificada a las partes por correo electrónico.

<u>DECIMO TERCERO:</u> Que con fecha 23 de Septiembre de 2010, SUPER SOFTWARE S.A., dentro del término de prueba acompaña los siguientes documentos:

- Copia autorizada de carta dirigida a GOOGLE ENTERPRISE DIVISION-LATIN AMERICA, en la cual se indica que Tigabytes es oficialmente un canal autorizado de Google Apps en Chile.
- 2. Copia de la sentencia tucorreo.cl
- 3. Copia de la sentencia elcorreodesantiago.cl
- 4. Impresión del sitio web www.google.cl

- 5. Impresión de sitio web www.tigabytes.cl
- 6. Impresión de pagina web www.nic.cl
- 7. Impresión pagina web www.correocorporativo.cl
- 8. Copia del registro solucionesdecorreo.net y soluciones-de-correo.com
- Acta Notarial de 16 de Septiembre de 2010, en la cual se señala que si se digita solucionesdecorreo.cl se re direcciona a tigabytes.com

<u>DECIMO CUARTO</u>: Que con fecha 30 de Septiembre de 2010, se proveyó la presentación de SUPER SOFTWARE, y se tuvo por acompañados los documentos bajo apercibimiento legal.

<u>DECIMO QUINTO</u>: Que con fecha 12 de Octubre de 2010, SUPER SOFTWARE S.A efectúa observaciones a la prueba.

<u>DECIMO SEXTO</u>: Que con fecha 23 de Diciembre de 2010, se provee dicha presentación y se notifica a las partes por correo electrónico.

DECIMO SEPTIMO: Que con fecha 16 de Diciembre de 2010, se cito a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

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, conforme a la documentación acompañada por SUPER SOFTWARE S.A., y no objetada por el Segundo Solicitante, se trata de una sociedad cuyo giro contempla autoría y aplicación de software, incluido dentro de esta el rubro de Internet, y por lo tanto, cualquier tecnología relacionada con ello.
- Que, este árbitro ha podido constatar que el dominio solucionesdecorreo.cl esta redireccionado a tigabytes.com, lo que se enmarca dentro de lo expuesto por el primer solicitante en cuanto utilizarlo para permitir a los usuarios localizar terminales informáticos o computadores conectados a internet.;
- 6. Que, el uso que planea darle SUPER SOFTWARE S.A. al nombre de dominio materia de este arbitraje es muy diversa a aquella actividad en que se desempeña el segundo solicitante.
- Que, conforme a los documentos acompañados y no objetados por el segundo solicitante, SUPER SOFTWARE S.A. ha acreditado contar con la autorización de GOOGLE para la implementación de esta tecnología en Chile;
- 8. Que, de los documentos probatorios acompañados por el Primer Solicitante en este proceso, se acredita un interés legitimo y justificado de la expresión solucionesdecorreo un uso real y efectivo de la expresión en la red;
- 9. Que, la segunda solicitante ha señalado que el termino CORREO está vinculado no solamente desde un punto de vista conceptual o ideológico sino además, legal, inequívocamente a su persona, lo que no es del todo cierto pues tal como se ha acreditado en autos en la especie ya coexisten varios registros de nombre de dominio y marcas comerciales que incluyen la expresión CORREO y sus variantes, que pertenecen a terceras personas.
- 10. Que, el segundo solicitante es titular de varias marcas y nombres de dominio que incluyen la expresión CORREO, pero ninguna de ellas idéntica a aquella materia de este arbitraje.
- 11. Que, también es cierto que se encuentran registradas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial varias marcas en distintas clases que emplean como parte de las mismas la expresión CORREO, careciendo EMPRESAS DE CORREOS DE CHILE de un monopolio sobre dicha expresión.

- 12. Que en uso de sus facultades de árbitro arbitrador, ha efectuado una visita en Internet para determinar el uso que actualmente le está dando el primer solicitante al nombre de dominio y ha podido constatar que este no se encuentra relacionado con el giro en que se desempeña el segundo solicitante.
- 13. Que, además conforme a la información publicada en el portal de NIC Chile, existen varios nombres de dominio en que está presente la expresión correo, que no pertenecen al segundo solicitante, como por ejemplo, correo123.cl
- 14. Que, respecto al argumento del Segundo Solicitante en cuanto a que la expresión CORREO estaría vinculada desde un punto de vista conceptual o ideológico y legal con su persona, es importante destacar que el dominio materia del arbitraje no corresponde exactamente a esta expresión, sino a SOLUCIONESDECORREO, expresión sobre la cual no detenta ningún derecho, pues tal como señala el mismo segundo solicitante se trata de expresiones genéricas y de uso común sobre las cuales nadie puede alegar tener derechos per-se.
- 15. Que, existiendo un reconocimiento expreso de parte del segundo solicitante que se trata de expresiones genéricas o de uso común, difícilmente podría ostentar un mejor derecho sobre la misma.
- 16. Que, lo anterior se ve avalado además por el hecho que ya coexisten otros nombres de dominio inscritos por terceros que incluyen la expresión "CORREO", sin que se produzcan las confusiones entre los consumidores y usuarios de Internet;
- 17. 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;
- 18. Que, en consecuencia, teniendo presente los fundamentos y antecedentes hechos valer por la Primera Solicitante y, en especial, atendiendo a los criterios de prudencia y equidad, es que este árbitro ha llegado a la convicción de que a SUPER SOFTWARE S.A. le asiste un mejor derecho al dominio solicitado.

SE RESUELVE:

Asígnense los nombres de dominio solucionesdecorreo.cl a la Primera Solicitante, SUPER SOFTWARE S.A..

Cada parte se hará cargo de sus respectivas costas.	
Comuníquese y notifíquese a NIC Chile por correo elec	trónico, para su inmediato cumplimiento.
Notifíquese a los solicitantes por carta certificada y por correo electrónico.	
Resolvió Patricio de la Barra.	
Matias Moreno Poblete	Alicia Medel Acuna