MAT: Asignación de nombre de dominio **"tucorreo.cl"**

Santiago, dieciséis de Diciembre de dos mil nueve.

VISTOS:

1.- Que por oficio Nº OF10476 de fecha 23 de Marzo de 2009el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), notificó al suscrito la designación como Árbitro para resolver el conflicto planteado por la inscripción del nombre de dominio **"tucorreo.cl";** entre **Natural Phone Sociedad Anónima** y **Empresa de Correos de Chile**;

2.- Que los nombres de dominio ".cl" se rigen en Chile conforme a un estatuto especialmente dictado al efecto, denominado "Reglamentación para el funcionamiento del Registro de nombres de dominio .cl", en adelante el "Reglamento", y cuyo anexo 1 contempla las normas por las que se ha de regir el Procedimiento de Mediación y Arbitraje. Que de acuerdo a estas normas, y el encargo encomendado, corresponde al suscrito resolver la materia debatida, fundado en su calidad de "Árbitro Arbitrador";

3.- Que concordante con lo expuesto, por resolución de fecha 31 de Marzo de 2009, el suscrito aceptó el cargo de Árbitro Arbitrador, juró desempeñarlo fielmente y citó a las partes a una audiencia para convenir las reglas de procedimiento del arbitraje para el día 14 de Abril de 2009 a las 10:00 horas en las oficinas del Árbitro. Esta resolución se notificó a las partes por carta certificada, y vía correo electrónico a los domicilios registrados en NIC Chile;

4.- Que habiendo sido válidamente citadas las partes, el respectivo comparendo de fijación de normas de procedimiento se llevó a cabo el día 14 de Abril de 2009 Agosto de 2008, con la asistencia de don Luis Bravo Campos por la parte de Natural Phone Sociedad Anónima, y de don Diego Morandé Montt, por la

parte de Empresa de Correos de Chile;

5.- Acorde con las normas de procedimiento convenidas, la parte de Natural Phone Sociedad Anónima, hizo valer ante este Tribunal Arbitral sus pretensiones de mejor derecho sobre el nombre de dominio "tucorreo.cl" dentro del plazo fijado para este procedimiento, para lo cual sostuvo y demostró lo siguiente: a) Que la solicitud de inscripción del nombre de dominio "tucorreo.cl" la hizo el día 12 de Diciembre de 2008, esto es, un mes antes de aquella solicitud de Empresa de Correos de Chile, y que tiene un interés legítimo en el sitio, que viene funcionando desde la fecha de su inscripción; b) Que la palabra "correos" es genérica, tanto así que en el mismo NIC se encuentran inscritos otros nombres de dominio que contienen la referida palabra y que en su mayoría no presentan litigios con la Empresa de Correos de Chile, citando al efecto: "elcorreo.cl", "micorreo.cl", "correostntlit.cl", "correomail.cl", "correelectronico.cl" y "correopersonal.cl"; c) Que sólo respecto de los nombres de dominio "tucorreo.cl", "elcorreodesantiago.cl" y "correosur.cl", Empresa de Correos de Chile ha planteado oposición; d) Que bajo esa premisa, se podrían plantear nombres de dominio en reserva, tales como "sucorreo.cl" y "nuestrocorreo.cl", y que si la palabra "correos" fuera patrimonio de la empresa de Correos de Chile, todos los nombres solicitado a NIC que la contengan, deberían estar en litigio con la referida organización, lo que no ocurre actualmente; e) Que la Empresa de Correos de Chile tiene más de 22 dominios que contienen la palabra "correo" de los cuales sobre el 70% no esta operando; f) Que el sitio "tucorreo.cl" es una aplicación de Internet de intercambio de correo electrónico, como tanto otros existentes, que cumplen el mismo servicio, estando internacionalmente ya inscritos a nombre de

otros titulares, “tucorreo.com”, “tucorreos.com” y “tucorreo.com.ar”; g) Que las palabras no tienen propiedad intelectual y menos una marca registrada, lo que en este caso no existe, que está orientado a un intercambio virtual y cibernético de información y no de servicios de envío de correspondencia y paquetería tangible;

6.- Acorde con las normas de procedimiento fijadas, la parte de Empresa de Correos de Chile hizo valer ante este Tribunal Arbitral sus pretensiones de mejor derecho sobre el nombre de dominio “tucorreo.cl” dentro del plazo fijado para este procedimiento, para lo cual hizo presente los siguientes argumentos de derecho y de hecho que se pasan a exponer: a) Que es titular de los nombres de dominio “correo.cl” y “correos.cl”, cuasidénticos al nombre ”tucorreo.cl, al que sólo se le antepone el pronombre “tu”, lo que resulta insuficiente para conformar un identificador claramente distintivo, y por ende se presta a todas luces para confusión de los consumidores; b) Que resulta más agraviante el hecho que el primer solicitante haya incluido ilegítimamente el logotipo característico de la empresa de Correos de Chile, en el sitio web en el que alojó el dominio “tucorreo.cl”, con la evidente voluntad de generar engañosamente la impresión en sus visitantes, de que Natural Phone S.A., tenía una especie de asociación, convenio o alianza con Empresa de Correos de Chile, lo que es falso; c) Que sobre la imagen de Correos de Chile existen derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que han sido abiertamente transgredidos por Natural Phone S.A. Cita a su favor las solicitudes de inscripción de la marca comercial mixta “Correos Chile”; d) Que ese sitio web opera como un servicio de webmail, lo que ocasiona aún más agravio que un simple nombre de dominio lesivo genéricamente a sus derechos, ya que cada

usuario tiene la obligación de activar una cuenta de correo electrónico que incluya el signo "tucorreo.cl" para poder utilizarla, lo que multiplica el perjuicio ocasionado a esta empresa, ya que será cada casilla de correo identificada con el dominio "@tucorreo.cl", la que le afecte, ya que inducirá a creer que la Empresa de Correos de Chile se encuentra vinculada a la prestación de servicios de webmail, engaño agraviado por el uso malicioso del primer solicitante de crear una falsa relación con su parte, a sabiendas que no es real; e) Que en base a ello, Natural Phone pretende fraudulentamente aprovecharse del prestigio ajeno y posición en el mercado; f) Que esta conducta ocasiona perjuicios a lo intereses de Correos de Chile, confusión a los consumidores, y constituye un acto de competencia desleal que no puede quedar impune; g) En cuanto al derecho continúa señalando este segundo solicitante, que la jurisprudencia que ha revalidado y conocido el principio denominado como "first come first served", no puede atentar contra un mejor derecho debidamente acreditado en la instancia procesal correspondiente; i) Cita a su favor el Art.° 14 del Reglamento, en cuanto la inscripción de una nombre de dominio no puede contrariar principios de "competencia leal y ética mercantil"; j) Cita también jurisprudencia del Juez Árbitro don Marcos Morales, respecto a la interpretación del referido Art.° 14, así como también otra normas relacionadas de otros cuerpos legales, tales como Art.° 3 y 4 de Ley 20.169; j) Señala que la conducta de la contraria es lo que se denomina "free riding" o "paseo gratuito", y que se ha definido como "la intención de explotar directamente la realización industrial o comercial de otro, para su propio beneficio, sin distinguirse sustancialmente del original imitado", lo que a su juicio constituye lo que también se define como un uso

"parasitario", que no es más que un acto de "piratería" o "apropiación indebida de reputación ajena"; k) Cita también a su favor las normas sobre revocación de nombres de dominio establecidas en el Reglamento, concluyendo que la inscripción del nombre de dominio por parte del primer solicitante, reviste claramente lo caracteres de abusiva; k) Para respaldar sus pretensiones, el segundo solicitante también acompañó lo siguientes documentos::

- Copia del sitio web de NIC Chile, donde constan los nombres de dominio "correo.cl" y "correos.cl";
- Copia del sitio web "www.tucorreo.cl";
- Copia solicitud de inscripción de marca mixta "Correos de Chile";
- Copia de personería

7.- Que por resolución de fecha 29 de Mayo de 2009, se proveyeron las presentaciones de las respectivas partes, otorgándosele a cada una el plazo establecido de cinco días para contestar y rebatir las pretensiones o aseveraciones efectuadas por su respectiva contraparte, y se tuvo por acompañados los documentos en la forma solicitada;

8.- Dentro del plazo de traslado conferido, el segundo solicitante hizo valer las siguientes consideraciones de hecho y de derecho:

a) Que ninguno de los argumentos expuestos por el primer solicitante le confiere un interés legítimo, menos la solicitud anterior del dominio, ni su uso;

b) Que "correos" efectivamente es una expresión genérica, y que jamás la Empresa de Correos de Chile se opondrá a su uso, pero que resulta muy distinto lo que se hace con esa palabra, y la forma en que se usa, y que lo que se rebate es la mala fe del primer solicitante, al usar ese nombre de dominio asociado a la

imagen de Correos de Chile en Internet;

9.- El primer solicitante no evacuó este último traslado, por lo que este Juez Árbitro por resolución de fecha 12 de Junio de 2009, sólo tuvo por evacuado el traslado por parte del segundo solicitante, y tuvo por no cumplido este trámite respecto del primer solicitante. Asimismo, en consideración a las reglas de procedimiento acordadas, en cuya virtud las partes deben acompañar y/o hacer valer todos los antecedentes o medios probatorios que respaldan sus pretensiones, se omitió recibir la causa a prueba, y se resolvió derechamente citar a las partes a oír sentencia:

CON LO EXPUESTO Y TENIENDO PRESENTE:

10.- Que, los nombres de dominio cumplen la función de identificar, promocionar, atraer y comercializar diversos productos y servicios a los consumidores, por lo que cada denominación es otorgada a un único prestador, a diferencia de lo que ocurre con los registros marcarios, los cuales pueden ser otorgados a diversos titulares mientras se trate de clases diferentes;

11.- Que precisamente la función primordial referida en el punto anterior, se respalda también en un uso legítimo y válido del nombre de dominio, de forma distintiva y característica, sin que haga incurrir a error o confusión respecto de aquellos signos identificatorios sobre los cuales la contraria tiene derechos;

12.- Que precisamente a nivel local, las normas de la reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio ".cl" de NIC Chile, la Ley Nº 19.039 sobre Propiedad Industrial, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, y la Ley 20.169 sobre Competencia Desleal, buscan entre otros objetivos, corregir y sancionar aquellas conductas que atentan contra los principio de una sana y leal competencia, entre los que se considera, el uso abusivo de signo ajenos;

13.- Que de acuerdo a lo expuesto, resulta de los argumentos esgrimidos y antecedentes acompañados por las partes, que al primer solicitante Natural Phone S.A., le cabría un derecho preferente sobre el dominio en disputa, en base a: a) La aplicación del principio de "First Come, First Served"; b) Que la expresión "correo" es de carácter genérico y no puedes ser pretendida en exclusiva; y c) La coexistencia de variados nombres de dominio compuestos o integrados por la palabra "correo" bajo diferentes titulares;

14.- Sin embargo, el segundo solicitante Empresa de Correos de Chile, sin desconocer los argumentos y razones referidos en el número anterior, ha acreditado y/o demostrado que el primer solicitante, a través del uso del nombre de dominio "tucorreo.cl" está vulnerando las normas y principios contenidas en los cuerpos legales antes referidos, al incluir, sin autorización, el signo distintivo y característico de la empresa "Correos de Chile"; reconocido como marca comercial, creando una relación de asociatividad que no existe, y que muy por el contrario, el segundo solicitante impugna y cuestiona;

15.- Que frente a lo expuesto, corresponde entonces a este Árbitro determinar a quién corresponde el legítimo derecho o pretensión sobre el nombre de dominio "tucorreo.cl", ya que el mismo, si bien "per se" no vulnera derechos de terceros, el uso o destino que se ha hecho de éste, infringiría normas básicas de competencia leal y ética mercantil;

16.- Que desde ese punto de vista, no cabe duda a este Árbitro que desde el momento que el primer solicitante incluyó en su sitio web el signo distintivo de la Empresa de Correos de Chile, con su logo característico, sin su autorización, obviamente pretendió dadas las similitudes entre los nombre de dominio "correo.cl" y

"tucorreo.cl", crear un suerte de relación o vínculo, con una claro objetivo de "hacerse pasar por" o "passing off", sin asociarlo con otro carácter o elemento distintivo y/o suficientemente novedoso, que permita claramente diferenciarlo de aquellos servicios del segundo solicitante;

17.- Que expuesto lo anterior, cabe entonces preguntarse si es legítimo que una persona se atribuya la titularidad de una expresión substancialmente similar (tucorreo) a otra notoria y reconocida (Correos), e incluya ésta última en su sitio web, con los aditivos propios de la contraparte y sin autorización, aprovechándose en beneficio propio de la fama y notoriedad de que goza ese signo, para identificar similares actividades;

18.- En efecto, desde el momento que ha quedado acreditado en autos, y es de todos conocidos que la expresión "Correos" tiene un claro carácter notorio y distintivo de cierto tipo de servicios atribuibles a Empresa de Correos de Chile, resulta entonces que la titularidad de expresiones substancialmente similares, como es el caso de "tucorreo", que no sólo pretende su uso para distinguir actividades estrechamente vinculadas a esos mismos servicios, sino que también incluye la marca comercial distintiva y característica de Empresa de Correos de Chile como parte de su imagen a terceros, constituiría un acto de atribución engañosa de una expresión a quién carece de derechos para ello, creando frente al público una confusión respecto a su origen, lo que atenta contra un sano orden económico;

19.- Que atendido lo expuesto en el considerando anterior, de acuerdo al Reglamento los nombres de dominio ".cl" no deben afectar derecho de terceros, y que por las mismas razones ya expuestas, al tratarse de una expresión substancialmente similar a un signo notorio y característico del segundo solicitante, resultaba

esencialmente relevante que el primer solicitante acreditara su mejor derecho por argumentos y medios de prueba suficientes, que a su vez también confirmaran la buena fe de su solicitud, circunstancia que a juicio de este Árbitro no ocurrió;

20.- De la misma forma, el Art.° 22 del Reglamento, que aun cuando aplicable a los casos de revocación de nombres de dominio, corresponde traer la vista en este caso, desde el momento que establece que una inscripción de un nombre de dominio es abusiva, entre otros, cuando: **"el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe.".** Continúa señalando que la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, servirá para evidenciar y demostrar la mala fe del asignatario del dominio objetado**:…*"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."***

21.- Que de acuerdo a lo anterior, existen para este Juez Arbitro argumentos de peso para sostener que no es posible abstraerse de la relevancia de la sola expresión "Correo", aun cuando se le identifique o asocie con el pronombre "tu", y que aún cuando agregado a la expresión solicitada, por el uso o destino que se le ha dado en el sitio web del primer solicitante, no puede llevar a otra conclusión de que se trata de una actividad o tiene su origen sin distinción en el segundo solicitante;

22.- Que en el sentido expuesto, entonces resulta lógico pensar que el uso del nombre de dominio "tucorreo.cl", derivativa de la expresión "Correo" que identifica al segundo solicitante, asociado además al signo distintivo de este último, inclusive con su logotipo característico, no puede ser atribuida a quién no detenta derechos sobre la última, más todavía cuando se trata de una

empresa con un giro o actividad vinculada al mismo rubro del segundo solicitante. Por ello, este Árbitro se inclina en este caso por razones de justicia y sana competencia, en asignar el dominio a quién detente un título o representatividad de la expresión originaria "Correo". De lo contrario, a juicio de este árbitro se afectarían principios de libre y sana competencia que el propio Reglamento de NIC busca proteger;

23.- Que además de lo anterior, el Reglamento contempla en su Art. 7º que "*Por el hecho de solicitar la inscripción, de un nombre de dominio bajo el Dominio CL, se entiende que el solicitante acepta expresamente, suscribe y se compromete a acatar y regirse por todas las normas contenidas en el presente documento, sin reservas de ninguna especie.*". Que asimismo, el Art. 15 del Reglamento dispone expresamente que "*Será de responsabilidad exclusiva del 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*".

24.- Que a mayor abundamiento, este Arbitro conforme las facultades que le han sido otorgadas por el Reglamento, debe ajustarse en su actuar a la calidad de "Arbitrador", en cuanto debe resolver en el sentido que la prudencia y la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por las partes por las que se rige este juicio. Que precisamente es sobre la base de estos principios que este Arbitro ha valorado la prueba acompañada por el segundo solicitante para respaldar su pretensión, creándose la convicción absoluta de que a este último corresponde el mejor derecho sobre el nombre de dominio "tucorreo.cl";

Y visto además, las facultades que al sentenciador le confieren el Reglamento para el funcionamiento del Registro de nombres de

dominio.cl y los artículos 836 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, particularmente en cuanto debe resolver en el sentido que la prudencia y la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por las partes por las que se rige este juicio y lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales.

RESUELVO:

1.- Asignar el nombre de dominio "tucorreo.cl" a la parte de Empresa de Correos de Chile. Se rechaza la solicitud presentada por el primer solicitante, Natural Phone Sociedad Anónima;

2.- Que en uso de las facultades que competen a este Juez Árbitro, no existe condena en costas, y se resuelve que las mismas serán pagadas conforme a los acuerdos ya adoptados en el proceso.

3.- Notifíquese la sentencia a las partes por carta certificada, sin perjuicio de su notificación a las mismas y a NIC Chile por correo electrónico. Dese copia autorizada a las partes que lo soliciten, a su costa y devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su archivo.

4.- Conforme lo dispone el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, firman la presente sentencia en autorización de la misma los testigos que más abajo se indican.

Sentencia pronunciada por el Árbitro don Cristián Mir Balmaceda.

_____	_____
Hans Weber Orellana	Liliana Rocha Estrada
C.I. Nº 15.373.659-6	C.I. Nº 12.361.632-4