TRIBUNAL ARBITRAL
Jacqueline Abarza T.
Juez Árbitro

SENTENCIA
bancocredito.cl
Rol Nº 018-11

Santiago, trece de mayo de dos mil once.

VISTOS:

Que con fecha trece de octubre de dos mil diez, los señores Financialred Networks S.L., representada por www.nameaction.com, ambos domiciliados para estos efectos en Avenida Providencia número doscientos uno, oficina veintidós, Providencia, Santiago, siendo su contacto administrativo Financialred Networks S.L., domiciliados en Cutanga, ocho cinco D, España, solicitaron ante NIC Chile la inscripción del nombre de dominio "**bancocredito.cl**"; que con fecha veinticinco de octubre de dos mil diez, los señores Banco de Crédito e Inversiones representados por Sargent & Krahn, ambos domiciliados para estos efectos en Avenida Andrés Bello número dos mil setecientos once, oficina mil setecientos uno, Las Condes, Santiago, cuyo contacto administrativo es doña Paula Benavides, domiciliada en Avenida Andrés Bello número dos mil setecientos once, piso diecinueve, Las Condes, Santiago, solicitaron, a su vez, ante NIC Chile la inscripción del nombre de dominio "**bancocredito.cl**", dando lugar a este proceso de acuerdo a lo establecido en el "Procedimiento de Mediación y Arbitraje", contenido en el anexo 1, de la "Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL".
Que mediante oficio de NIC Chile número trece mil setecientos treinta y dos, de fecha primero de marzo de dos mil once, se designó a la suscrita como árbitro para la resolución del conflicto sobre asignación del referido nombre de dominio.
Que una vez aceptado el cargo de árbitro y jurado desempeñarlo en conformidad a la ley, se citó a las partes a una audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento. Según consta en autos, la resolución antes indicada fue notificada a NIC Chile vía e-mail y a las partes por carta certificada al domicilio señalado al presentar su respectiva solicitud, el cual se entiende válido para todos los efectos legales, según lo establece el artículo 11 de la Reglamentación pertinente.
Que a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento señalada, solo concurrió la segunda solicitante, por lo que no se produjo conciliación.
En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº 8, inciso cuarto del Anexo 1, sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.
Que en dicho procedimiento se estableció un plazo para que las partes presentaran sus argumentaciones y pretensiones, para traslados y un período de prueba.
Que en el período establecido para la presentación de argumentaciones y pretensiones sólo los señores Banco de Crédito e Inversiones hicieron uso de dicho plazo, acompañando en este mismo período la prueba en que fundaban dichas pretensiones.
Que habiéndose conferido el traslado respectivo a los señores Financialred Networks S.L., quienes no hicieron uso de él y no comparecieron en oportunidad alguna en el proceso;
Se recibió la causa a prueba y se fijó como hecho sustancial, pertinente y controvertido: Existencia y hechos que constituyen el derecho alegado y se notificó a las partes de la resolución que recibió la causa a prueba, según consta en autos.

Que en el período establecido para la prueba sólo los señores Banco de Crédito e Inversiones hicieron uso de dicho plazo, acompañando la prueba en que fundaban dichas pretensiones;
Se citó a las partes a oír sentencia, con fecha tres de mayo de dos mil once.
Que existe constancia en autos que los señores Banco de Crédito e Inversiones, pagaron la totalidad de los honorarios arbitrales.
Que en cuanto a las argumentaciones y pretensiones de las partes, los señores Banco de Crédito e Inversiones, argumentan: Que dicha empresa fue fundada en el año mil novecientos treinta y siete por el empresario chileno Juan Yarur. Que son un banco con importante presencia en Chile a través de once filiales y doscientos cuarenta y tres sucursales, organizados en tres áreas comerciales principales: Banca Mayorista, PYMEs y Banca Minorista. Que se encuentran presentes en el mercado internacional con sucursales en los Estados Unidos de Norteamérica y oficinas de representación en Brasil y Perú. Destacan que las recientes calificaciones de riesgo señalan que poseen una estructura patrimonial sólida y un nivel de eficiencia alto respecto del sistema financiero. Y que su participación en el mercado ha tenido un crecimiento sostenido, con mejoras en su eficiencia operativa y calidad de cartera estable. Que actualmente son una empresa líder en el mercado de servicios bancarios, reconocidos ampliamente por los usuarios y consumidores en el mercado nacional tanto por su nombre comercial "Banco de Crédito e Inversiones" como por su sigla distintiva "BCI"; Destacan que la expresión "Banco Crédito" se utiliza profusamente en el mercado virtual de Internet asociado a Banco de Crédito e Inversiones, por lo que la solicitud de los señores Financialred Networks S.L. sólo crea riesgos de confusión para los usuarios de Internet, quienes vincularán esta expresión al Banco de Crédito e Inversiones. Enfatizan, que los señores Financialred Networks S.L. se limitaron a eliminar la expresión "DE" a su nombre de dominio el cual, además, es idéntico sus marcas comerciales, por lo que el nombre de dominio solicitado no involucra mérito creativo alguno.
Mencionan sus derechos marcarios como sigue: Registro N° 660.424, "BANCO CREDITO INVERSIONES", mixta, servicios, clase 36; Registro N° 657.671, "BANCO DE CREDITO E INVERSIONES", denominativa, servicios, clase 36; Registro N° 913.117, "BANCO DE CREDITO E INVERSIONES", denominativa, servicios, clase 35; Registro N° 913.118, "BANCO DE CREDITO E INVERSIONES", denominativa, servicios, clase 41; Registro N° 913.121, "BANCO DE CREDITO E INVERSIONES", denominativa, servicios, clase 35; Registro N° 913.123, "BANCO DE CREDITO E INVERSIONES", denominativa, productos, clase 16; Registro N° 913.139, "BANCO DE CREDITO E INVERSIONES", denominativa, servicios, clase 38; Registro N° 816.931, "BANCREDITO", denominativa, servicios, clase 36; Registro N° 765.767, "BANCREDITO", denominativa, servicios, clase 36; Registro N° 765.768, "BANCREDITO", denominativa, servicios, clase 39; Registro N° 765.769, "BANCREDITO", denominativa, servicios, clase 42; Registro N° 765.776, "BANCREDITO", denominativa, servicios, clase 35; Registro N° 722.125, "BANCREDITO", denominativa, servicios, clase 36; Registro N° 765.771, "BCI", denominativa, servicios, clase 35; Registro N° 765.772, "BCI", denominativa, servicios, clase 39; Registro N° 765.773, "BCI", denominativa, servicios, clase 42. Y su titularidad respecto de los siguientes nombres de dominio: "bancodecredito.cl". "bancredito.cl" y "bancodecreditoeinversiones.cl".
Señalan, además, los criterios aplicables para conflictos de asignación de nombres de dominio, a saber: a) Criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio: ya que cuentan con una familia de registros marcarios construidos en base a la expresión "Banco Crédito", virtualmente idéntica al nombre de dominio en disputa. b) Criterio de la Notoriedad del Signo Pedido: ya que el signo "Banco Crédito e Inversiones", identifica a una de las instituciones financieras y crediticias más famosas y reputadas en nuestro país, ampliamente reconocida por los usuarios de Internet y consumidores en general, gozando de

fama y notoriedad. c) Criterio del Mejor Derecho por el Uso Empresarial Legítimo: ya que utiliza y es reconocido en el mercado por el término "Banco Crédito", por lo que los usuarios de Internet ya identifican y asocian dicha expresión con la empresa; d) Criterio de la Identidad: ya que es titular de una familia de marcas estructuradas en base al signo "Banco Crédito", las que efectivamente se utilizan en el mercado e Internet, siendo esta expresión de su razón social; e) Criterio del Uso Efectivo del signo : ya que la expresión "Banco Crédito", que identifica a sus reconocidos servicios bancarios, financieros y crediticios en el mercado se utiliza efectivamente en el mercado.
Concluyen señalando que la asignación de dominio **"bancocredito.cl"** a los señores Financialred Networks S.L. constituiría una causal de error y confusión en el público usuario y consumidor. Dicho efecto no se condice con el espíritu de la normativa vigente, los criterios propugnados por ICANN, la OMPI, la Reglamentación de NIC Chile y los Tratados Internacionales sobre derechos de propiedad industrial y competencia desleal ratificados por Chile.
En el Derecho citan las normas contenidas en los Artículos 14, 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC-Chile; Artículos 6 Bis, 10 Bis y 8 de El Convenio de París, promulgado en Chile mediante el Decreto N° 425 del Ministerio de Relaciones Exteriores, y publicado en el Diario Oficial con fecha treinta de septiembre de mil novecientos noventa y uno; 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", El Informe Final de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y Opiniones del Panel OMPI Sobre Ciertas Preguntas Relacionadas con el UDRP (WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions) y la jurisprudencia nacional en la materia, en particular el Fallo del Juez Árbitro don Marcos Morales Andrade, en conflicto sobre nombre de dominio "promain.cl", de fecha seis de julio de dos mil nueve y el Fallo de la Juez Árbitro doña Janett Fuentealba Rollat, en conflicto sobre nombre de dominio "viñasdelmaipo.cl", de fecha veintiuno de mayo de dos mil seis.
Como fundamento de su argumentación acompaña: Impresión obtenida desde la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual www.inapi.cl, consulta Registro N° 660.424, "BANCO CREDITO INVERSIONES", mixta, servicios, clase 36, registrado con fecha dieciocho de marzo de dos mil tres; Impresión obtenida desde la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual www.inapi.cl, consulta sobre Registro N° 657.671, "BANCO DE CREDITO E INVERSIONES", denominativa, servicios, clase 36, registrado con fecha once de febrero de dos mil tres; Impresión obtenida desde la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual www.inapi.cl, consulta sobre Registro N° 913.117, "BANCO DE CREDITO E INVERSIONES", denominativa, servicios, clase 35, registrado con fecha once de enero de dos mil once; Impresión obtenida desde la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual www.inapi.cl, consulta sobre Registro N° 913.118, "BANCO DE CREDITO E INVERSIONES", denominativa, servicios, clase 41, registrado con fecha once de enero de dos mil once; Impresión obtenida desde la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual www.inapi.cl, consulta sobre Registro N° 913.121, "BANCO DE CREDITO E INVERSIONES", denominativa, servicios, clase 35, registrado con fecha once de enero dedos mil once; Impresión obtenida desde la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual www.inapi.cl, consulta sobre Registro N° 913.123, "BANCO DE CREDITO E INVERSIONES", denominativa, productos, clase 16, registrado con fecha once de enero de dos mil once; Impresión obtenida desde la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual www.inapi.cl, consulta sobre Registro N° 913.139, "BANCO DE CREDITO E INVERSIONES", denominativa, servicios, clase 38, registrado

con fecha once de enero de dos mil once; Impresión obtenida desde la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual www.inapi.cl, consulta sobre Registro Nº 816.931, denominativa, servicios, clase 36, registrado con fecha quince de enero de dos mil ocho; Impresión obtenida desde la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual www.inapi.cl, consulta sobre Registro Nº 765.767, "BANCREDITO", denominativa, servicios, clase 36, registrado con fecha ocho de julio de dos mil seis; Impresión obtenida desde la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual www.inapi.cl, consulta sobre Registro Nº 765.768, "BANCREDITO", denominativa, servicios, clase 39, registrado con fecha ocho de julio de dos mil seis; Impresión obtenida desde la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual www.inapi.cl, consulta sobre Registro Nº 765.769, "BANCREDITO", denominativa, servicios, clase 42, registrado con fecha ocho de julio de dos mil seis; Impresión obtenida desde la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual www.inapi.cl, consulta sobre Registro Nº 765.776, "BANCREDITO", denominativa, servicios, clase 35, registrado con fecha ocho de julio de dos mil seis; consulta sobre Registro Nº 722.125, "BANCREDITO", denominativa, servicios, clase 36, registrado con fecha cuatro de abril de dos mil cinco; Impresión obtenida desde la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual www.inapi.cl, consulta sobre Registro Nº 765.771, "BCI", denominativa, servicios, clase 35, registrado con fecha ocho de julio de dos mil seis; consulta sobre Registro Nº 765.772, "BCI", denominativa, servicios, clase 39, registrado con fecha ocho de julio de dos mil seis; Impresión obtenida desde la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual www.inapi.cl, consulta sobre Registro Nº 765.773, "BCI", denominativa, servicios, clase 42, registrado con fecha ocho de julio de dos mil seis; todas sin fecha de impresión; Impresiones obtenidas desde la página Web de NIC Chile www.nic.cl consulta sobre los siguientes dominios: "bancodecredito.cl", "bancredito.cl" y "bancodecreditoeinversiones.cl", sin fecha; Impresión de veintiséis páginas obtenidas de la pagina Web www.bci.cl, de fecha veintiocho de marzo de dos mil once; Impresión de una página obtenida de la página Web www.wikipedia.com, consulta sobre "Banco de Crédito e Inversiones", sin fecha; Impresión de tres páginas obtenidas desde la página Web del buscador virtual Google www.google.cl consulta sobre la expresión "Banco Crédito", sin fecha; Copia simple del fallo arbitral dictado por el Juez don Marcos Morales Andrade en el conflicto sobre nombre de dominio "promain.cl", de fecha seis de julio de dos mil nueve; Copia simple del fallo del Juez Árbitro don Marcos Morales Andrade, en conflicto sobre nombre de dominio "promain.cl", de fecha seis de julio de dos mil nueve y Copia simple del fallo de la Juez Árbitro doña Janett Fuentealba Rollat, en conflicto sobre nombre de dominio "viñasdelmaipo.cl", de fecha veintiuno de mayo de dos mil seis.

Que en el período probatorio los señores Banco de Crédito e Inversiones reiteran, en parte de prueba todos y cada uno de los documentos acompañados durante la sustanciación del proceso. Señalan, además, que el uso del dominio de autos por parte de los señores Financialred Networks S.L.constituiría una infracción a las normas de orden público, pues no son una institución bancaria legalmente establecida por lo que le estaría prohibido denominarse o publicitarse bajo el concepto de "Banco". Finalmente, reiteran que la asignación del registro de un dominio como el que se disputa en autos, a los señores Financialred Networks S.L., vulneraría sus derechos válidamente adquiridos, produciendo la dilución marcaria. Hacen presente, además, que los señores Financialred Networks S.L., no han demostrado derecho ni interés legítimo alguno, pues no comparecieron en juicio, no obstante haber sido debidamente emplazados y notificados. Como prueba de su argumentación acompañan: Copia simple del fallo del Juez árbitro don Felipe Bahamondez Prieto, en el conflicto sobre nombre de dominio "bancontable.cl", de fecha seis de abril de dos mil once.

TENIENDO PRESENTE

1.- Que consta en autos que los señores FINANCIAL NETWORKS S.L., tienen la calidad de primeros solicitantes del dominio en cuestión en estos autos, puesto que presentaron su solicitud, en forma previa a los señores BANCO DE CREDITO E INVERSIONES;
2.- Que en cuanto a las normas aplicables para la resolución de un conflicto de esta naturaleza de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 14, Inciso 1° de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, las normas pertinentes son, las normas sobre abuso de publicidad, los principios de competencia leal y la ética mercantil, como los derechos válidamente adquiridos respecto de terceros;
3.- Que asimismo de acuerdo a Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, que fija el Procedimiento de Mediación y Arbitraje, en su artículo siete, establece el carácter de "arbitrador", de los árbitros competentes para la resolución de conflictos de nombres del dominio, lo que significa, en consecuencia, de acuerdo a nuestra legislación procesal civil, que el árbitro deberá resolver de acuerdo a lo que su prudencia y equidad le dictaren;
4.- Que, además, en materias de nombres de dominio, se ha desarrollado un principio resumido en la expresión inglesa "first come first served", en virtud del cual la solicitud previa en el tiempo prevalece sobre la solicitud posterior, excepto mala fe del solicitante previo;
5.- Que este principio, en opinión de este Tribunal, está consagrado, implícitamente, en el artículo 8, inciso 4, del ANEXO 1, sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje que establece: "Para el caso en que ninguna de las partes en conflicto comparezca a la audiencia, el árbitro emitirá una resolución que ordene que el dominio en disputa se asigne al primer solicitante, o que se mantenga su actual asignación, en caso de solicitud de revocación;
6.- Que en opinión de este sentenciador este principio no es exclusivo del sistema de nombres del dominio sino que está consagrado también en nuestro ordenamiento jurídico, en otras determinadas materias, tal es el caso, a título de ejemplo, el artículo 20 letra h) de la ley 19.039, Ley de Propiedad Industrial, que establece: "No podrán registrarse como marcas: h) aquellas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan confundirse con otras ya registradas o válidamente solicitadas con anterioridad...", donde consta que el legislador le da preferencia a una solicitud previa en el tiempo en relación con una solicitud posterior;
7.- Que no obstante lo expresado en el numerando precedente, este principio tiene excepciones que están consagradas en el mismo artículo ya mencionado y que están constituidas, en general, por casos en que el solicitante posterior acredita un derecho o uso previo al de la solicitud prioritaria;
8.- Que respecto a las normas relativas al abuso de publicidad - las que habiendo sido derogadas, esta referencia debe ser entendida como hecha a la ley que le sucede la N° 19.733, sobre "Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo"-, los principios de competencia leal y ética mercantil, este Tribunal deduce que no existe infracción por ninguna de las partes en conflicto, toda vez que no se ha acreditado hecho material que configure dicha infracción;
9.- Que para determinar si existe infracción a derechos válidamente adquiridos, atendida la naturaleza de la materia en conflicto, se hace necesario determinar, a su vez, la naturaleza de la expresión en conflicto y el interés de las partes respecto de ella;

10.- Que respecto de la naturaleza de la expresión BANCOCREDITO, es un hecho cierto que está estructurado en base a dos vocablos en lengua castellana con un significado claro y preciso y, en consecuencia, no corresponde a una creación intelectual de ninguna de las partes en conflicto;

11.- Que lo antes expresado significa que al no ser creación intelectual de alguna de las partes en conflicto, ni de un tercero y, mientras no se demuestre lo contrario, cualquier persona puede hacer uso de ellas, respetando las normas de nuestro ordenamiento jurídico en relación al uso y adquisición de derechos sobre denominaciones ya existentes, para ser aplicadas en actividades comerciales;

12.- Que respecto del interés del primer solicitante consta en autos que, habiendo sido válidamente notificado no compareció a la audiencia de Fijación de Procedimiento de autos, ni realizó gestión alguna en el proceso por lo que no ha acreditado interés con el nombre de dominio aparte de haber presentado su solicitud en primer lugar;

13.- Que respecto del interés del segundo solicitante, de los antecedentes acompañados, no objetados consta que es una empresa bancaria constituida en el país, cuya razón social es Banco de Crédito e Inversiones, que es titular en Chile de numerosas marcas que incluyen las expresiones BANCO DE CREDITO, para distinguir servicios bancarios y financieros, de la clase 36, entre otros y que el registro más antiguo data del año 2003; Que asimismo es titular de los dominios "bancodecredito.cl"; "bancredito.cl" y "bancodecreditoeinversiones.cl";

14.- Que el segundo solicitante no ha acompañado antecedente que acredite que posee alguna relación directa o uso con un vocablo idéntico al dominio en cuestión en estos autos;

15.- Que de lo antes expresado se deduce que en la especie no existe infracción a derechos válidamente adquiridos y, mientras no se demuestre lo contrario, cada una de las partes manifiesta un interés legítimo al nombre de dominio en cuestión, con la sola presentación de su solicitud;

16.- Que no existiendo infracción a las normas en base a las cuales pudiese ser resuelto este conflicto, corresponde resolver aplicando el principio especial resumido en la expresión inglesa "first come, first served", conforme a las normas de prudencia y equidad del sentenciador;

17.- Que en consecuencia, se hace necesario determinar la buena o mala fe del primer solicitante en este juicio;

18.- Que al respecto no se ha acreditado en autos hecho material alguno que acredite mala fe por lo que de acuerdo a los principios generales de nuestro ordenamiento jurídico este Tribunal presume la buena fe;

19.- Que, en consecuencia, se hace necesario determinar el o los derechos y/o relación de las partes respecto del dominio en conflicto;

20.- Que respecto de los derechos del primer solicitante están expresados en el numerando 12° de esta sentencia;

21.- Que respecto de los derechos del segundo solicitante, es un hecho cierto que si bien no ha acreditado uso de la expresión idéntica "bancocredito", esta está estructurada en forma casi idéntica con el dominio "bancodecredito", puesto que la sola exclusión de la preposición "de" no es suficiente factor diferenciador;

22.- Que la no comparecencia del primer solicitante habiendo sido notificado en tiempo y en forma, dado el sistema de resolución de conflictos existente, este sentenciador lo interpreta como falta de interés en su solicitud, con posterioridad a su presentación;

23.- Que el conflicto de autos se refiere a lo dispuesto en el artículo 10 de la Reglamentación pertinente y no es un conflicto de revocación.

24.- Que en consecuencia, de acuerdo a las normas de prudencia y equidad este sentenciador, basado en los antecedentes ya citados, estima que el segundo solicitante

TRIBUNAL ARBITRAL
Jacqueline Abarza T.
Juez Árbitro

habiendo comparecido en autos, acompañado prueba en defensa de su petición y dado, la naturaleza conceptual del dominio en conflicto en estos autos que denota una relación con el giro de la segunda solicitante, esta parte ha demostrado tener un interés serio sobre este dominio, que prevalece sobre el interés del primer solicitante, que sólo lo ha manifestado con la presentación de su solicitud en forma previa y que en la especie es insuficiente para determinar la asignación del dominio en conflicto;

Que **POR ESTAS CONSIDERACIONES** y visto en lo dispuesto en el Reglamento para el Funcionamiento de Registro de Nombre del Dominio CL, anexo 1, Procedimiento de mediación y arbitraje, artículo 8, inciso 4, SE RESUELVE:
1.- Asígnese el nombre del dominio **bancocredito.cl**, al segundo solicitante señores BANCO DE CREDITO E INVERSIONES
2.- Elimínese la solicitud de FINANCIAL NETWORKS S.L.
3.- Que existiendo motivo plausible para litigar cada parte pagará sus costas

Notifíquese por carta certificada la presente resolución a las partes y a la Secretaría de NIC Chile, fírmese la presente resolución por el Arbitro y por las Testigos, doña Daniela Zamorano Montenegro y doña María Pía Bustos Álvarez en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 640, del Código de Procedimiento Civil y remítase el expediente a Nic Chile.

Daniela Zamorano M.
Testigo

Jacqueline Abarza T.
Juez Árbitro

María Pía Bustos A.
Testigo