SENTENCIA DEFINITIVA EN JUICIO ARBITRAL
POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO
bancosdechile.cl

Santiago, viernes nueve de noviembre de dos mil siete.-

VISTOS:

Con fecha 3 de abril de dos mil siete, don Maximiliam Andrei Marín Torres, con domicilio en Gral. Mackenna Nº 26, Temuco, solicitó la inscripción del nombre de dominio "bancosdechile.cl" ante NIC Chile.

Posteriormente, con fecha 24 de abril de dos mil siete la sociedad Banco de Chile, domiciliada en Ahumada 251, Santiago, representada por Sargent & Krahn, domiciliada en Av. Andrés Bello 2711, piso 17º, oficina nº 1701, Las Condes, Santiago, solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio "bancosdechile.cl", dando lugar al 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".

Mediante oficio de Nic Chile Nº 7680 de 25 de junio de 2007 se designó al infrascrito como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido nombre de dominio.

Una vez aceptado el cargo de árbitro 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 las partes mediante carta certificada y a Nic Chile.

Notificadas 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 art.11 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, concurrió a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento señalada, sólo el segundo solicitante, según consta en autos.

En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº 8 inciso cuarto del Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

A fs. 79, sólo el segundo solicitante en rebeldía del primero, durante esta etapa hizo valer sus derechos solicitando en definitiva se le asigne el nombre de dominio en disputa.

A fs. 87, se dio traslado a las partes por cinco días para que hicieran sus

respectivos descargos, el que no fue evacuado por las partes.

A fs. 88, se recibió la causa a prueba y se fijó como hecho sustancial, pertinente y controvertido el siguiente: “Existencia y hechos que constituyen el mejor derecho que se reclama sobre el nombre de dominio “bancosdechile.cl”.

A fojas 91, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que con fecha 3 de abril de dos mil siete, don Maximiliam Andrei Marín Torres, solicitó la inscripción del nombre de dominio “bancosdechile.cl” ante NIC Chile. Posteriormente, con fecha 24 de abril de dos mil siete la sociedad Banco de Chile, solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio “bancosdechile.cl”, dando lugar al 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”.

Notificadas 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 art.11 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, concurrió a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento sólo el segundo solicitante, según consta en autos. En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº8 inciso cuarto del Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

SEGUNDO: De acuerdo al procedimiento fijado en autos, sólo la parte del segundo solicitante, la sociedad Banco de Chile, hizo valer sus derechos y defensas y solicitó el rechazó de las pretensiones de la primera solicitante y la asignación definitiva del dominio en disputa “bancosdechile.cl” a su favor en razón del mejor derecho que tendría.

Expresa en primer término que el Banco de Chile fue fundado en 1893, y que desde ese año ha liderado el mercado financiero chileno como uno de los bancos más grandes. Que proporciona una gama de productos y servicios financieros a una amplia base de clientes, entre grandes corporaciones, medianas y pequeñas empresas y mercado de personas, con 237 sucursales. Que tiene más de 20 años presencia operativa en USA, a través de su sucursal en Nueva Cork, también en Miami y oficinas de representación en Buenos Aires, Ciudad de México, Hong-Kong y Sao Paulo.

Que por lo dicho, afirma que el Banco de Chile es identificado y reconocido como una de las instituciones financieras y crediticias más importantes y prestigiosas en Chile, y que por ello las marcas comerciales que protegen sus servicios, gozarían de fama y notoriedad en Chile y en el extranjero. Que al efecto sería titular de numerosas marcas registradas en el Departamento de Propiedad Industrial. Que entre otras señala: “Banco de Chile”, registros 619.267, 615.439, 610.401, 654.380, 654.381, para distinguir servicios de la clase 36, productos de la clase 16 y servicios de las clases 36 y 35, respectivamente y también “BancoChile”, registros 626.205, 626.206 y 626.207, para distinguir servicios de las clases 38, 36 y 35, respectivamente

Agrega que los registros marcarios que enumera, serían una muestra de su mejor derecho, sobre el nombre de dominio en disputa, ya que sus marcas se estructuran sobre la expresión “Banco de Chile”. Que además, tales registros marcarios, lo habrían llevado a ser reconocido en el público chileno como el banco más importante de Chile.

Agrega, que es titular de los siguientes nombres de dominio relacionados en Internet: bancodechile.cl, chilebanco.cl, bancoigualdad.cl, bancoonline.cl, bancosolventa.cl y chilebank.cl, lo cual sería una muestra más del mejor derecho que posee sobre el nombre de dominio en disputa ya que contienen las expresiones “banco”, “de” y “Chile”, y que la simple pluralización del sustantivo “Banco”, no podría ser considerado un factor de diferenciación, ya que cualquier usuario pensaría lógicamente que el nombre de dominio le pertenece, al ser prácticamente idéntico a “bancodechile.cl”

Agrega una descripción de los nombres de dominio y su importancia.

Agrega que el primer solicitante, no presentaría vinculación alguna con el nombre de dominio en disputa, ya que se trata de una persona natural, la cual de acuerdo a la Ley General de Bancos, se encuentra impedida para constituir este tipo de instituciones financieras.

Expresa también argumentos relacionados con los criterios aplicables en esta clase de juicios de asignación de nombres de dominio, como el de la titularidad de las marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio, de la notoriedad del signo pedido y el criterio del mejor derecho y buena fe, citando también las normas del Convenio de París.

Agrega que de otorgarse el nombre de dominio en disputa al primer solicitante, constituiría una causal de error y confusión en el público usuario y consumidor lo que no se condice con el espíritu de la normativa ya indicada y citada por este solicitante.

Concluye expresando que a la luz de lo expuesto, tiene mejor derecho que el

primer solicitante sobre el nombre de dominio en disputa

TERCERO: Que sólo la parte del segundo solicitante rindió prueba y para acreditar sus pretensiones acompañó a los autos en forma legal y sin objeción de contrario, los siguientes documentos: 1) Copias impresas del sitio web del Departamento de Propiedad Industrial, de las marcas inscritas a su nombre: entre otras, “Banco de Chile”, registros 619.267, 615.439, 610.401, 654.380, 654.381, para distinguir servicios de la clase 36, productos de la clase 16 y servicios de las clases 36 y 35, respectivamente; “BancoChile”, registros 626.205, 626.206 y 626.207, para distinguir servicios de las clases 38, 36 y 35, respectivamente. 2) Copias impresas del sitio web de Nic Chile de los nombres de dominio inscritos a su nombre: bancodechile.cl, bancodechile.cl, chilebanco.cl, bancoigualdad.cl, bancoonline.cl, bancosolventa.cl y chilebank.cl.

CUARTO: Que según consta de la prueba rendida, el segundo solicitante, la sociedad Banco de Chile, tiene registrada a su nombre en Chile, entre otras las marcas “Banco de Chile”, y “Banco Chile”, cuyas respectiva solicitudes fueron presentadas con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud del primer solicitante de autos ante Nic Chile. Además, tiene inscritos a su nombre ante Nic Chile los nombres de dominio: bancodechile.cl, bancochile.cl, chilebanco.cl y chilebank.cl, también inscritos con anterioridad a la fecha de su solicitud del primer solicitante ante Nic Chile.

QUINTO: Que las denominaciones “banco” y “Chile” de acuerdo a los antecedentes de autos, se identifican plenamente y son asociadas a la razón social del segundo solicitante y al giro y a los servicios que presta a sus usuarios la empresa de la parte del segundo solicitante.

SEXTO: Que el signo pedido es semejante a la marca comercial “Banco de chile” y a los nombres de dominio del segundo solicitante, a saber bancodechile.cl, y bancochile.cl, y por otra parte no es suficiente la pluralidad del sustantivo “banco” y la preposición “de” para otorgarle al nombre solicitado una individualidad propia que no lesione derechos del segundo solicitante.

SÉPTIMO: Que el uso de las respectivas marcas comerciales y nombres de dominio citados por el segundo solicitante, se produjo con anterioridad a la fecha de presentación en Nic Chile de la solicitud del nombre de dominio de autos por la parte del primer solicitante.

OCTAVO: Que el primer solicitante no compareció durante el juicio, ni rindió prueba alguna que acreditara un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa “bancosdechile.cl”, además, que se trata de una persona natural que no puede constituirse como un banco comercial de acuerdo a la reglamentación del ramo.

NOVENO: Que lo anterior permite concluir que no se configura en la especie uno de los principios doctrinarios aplicables en este tipo de conflictos “first come, first served”, por haber acreditado el segundo solicitante poseer un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa “bancosdechile.cl”.

DÉCIMO: Que por lo señalado precedentemente, este Árbitro ha llegado a la convicción que existe por parte del segundo solicitante un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa “bancosdechile.cl”.

POR ESTAS CONSIDERACIONES, y visto además lo dispuesto en la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL y su Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje, artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y arts. 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales,

SE RESUELVE:

I.- Que se asigna el nombre de dominio “bancosdechile.cl” al segundo solicitante esto es a la sociedad Banco de Chile.

II.- Que se rechaza la solicitud del nombre de dominio “bancosdechile.cl” del primer solicitante don Maximiliam Andrei Marín Torres.

III.- Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese la presente sentencia a las partes, por carta certificada.

Notifíquese en su oportunidad por correo electrónico a Nic Chile, Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, para los fines correspondientes y devuélvansele los antecedentes. –

DICTADO POR DON HÉCTOR BERTOLOTTO VILLOUTA, JUEZ ÁRBITRO. AUTORIZAN COMO TESTIGOS DON SAMUEL CORREA MELENDEZ Y DOÑA ADRIANA FREDES TOLEDO.-

Rol 26 - 2007.