Re.: Arbitraje por el conflicto del nombre de dominio **bankboston.cl**
Oficio OF08361

VISTOS:

1. Que con fecha 7 de septiembre de 2007, don CARLOS FERNANDO CARO RODRIGUEZ solicita la inscripción del nombre de dominio **bankboston.cl**. Posteriormente, con fecha 28 de septiembre de 2007, BANK BOSTON NA, representado en calidad de contacto administrativo por don GUILLERMO CAREY CLARO, solicita igualmente la inscripción del mismo dominio **bankboston.cl**, quedando así trabado el conflicto materia de este arbitraje;

2. Que mediante Oficio OF08361, NIC Chile designa al infrascrito como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido dominio;

3. Que con fecha 3 de diciembre de 2007, el infrascrito acepta el nombramiento de árbitro mediante resolución de la misma fecha en la cual, además, se cita a las partes a una audiencia de conciliación o de fijación de procedimiento para el día 11 de diciembre de 2007, a las 11:00 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 11 de diciembre de 2007, se efectúa el comparendo fijado para ese día, al que sólo asiste don JUAN PABLO OSSA ALTAMIRANO quien exhibe poder para representar al Segundo Solicitante, BANKBOSTON NA y, asimismo, acredita haber consignado el monto fijado como honorarios provisionales por el árbitro;

5. Que con fecha 17 de diciembre de 2007, el Segundo Solicitante, BANK BOSTON NA, acredita la consignación del saldo de los honorarios arbitrales correspondientes;

6. Que con fecha 18 de diciembre de 2007, don SEBASTIAN PALACIOS COBO, en representación del Segundo Solicitante, BANK BOSTON NA, presenta demanda de asignación del dominio **bankboston.cl**, exponiendo como fundamento de su demanda que el Segundo Solicitante goza de una gran fama y notoriedad por sus productos y servicios a nivel mundial. Es así como BANKBOSTON NA es propietario de una familia de marcas **"BANKBOSTON"**, que ha inscrito debido a la exclusividad de su giro comercial, y a fin de proteger su prestigio e imagen. El Segundo Solicitante acredita lo anterior mediante copias impresas tomadas de la página Web del Departamento de Propiedad Industrial de los siguientes registros marcarios:

- **“BANKBOSTON”** Registro Nº 603.805 para distinguir servicios de la clase 36
- **“BANKBOSTON”** Registro Nº 504.265 para distinguir servicios de la clase 36
- **“BANKBOSTON”** Registro Nº 505.198 para distinguir servicios de la clase 36

Adicionalmente indica el Segundo Solicitante ser propietario de las siguientes marcas comerciales:

- **“BANKBOSTON WORLD CLASS”** Registro Nº 742.288
- **“BANKBOSTON TITANIUM”** Registro Nº 539.694
- **“BANKBOSTON SU NUEVO BANCO”** Registro Nº 504.264
- **“BANKBOSTON SU NUEVO BANCO”** Registro Nº 504.263
- **“BANKBOSTON SIMPLEMENTE PRIMERA CLASE”** Registro Nº 584.182
- **“BANKBOSTON SATISFACTION GUARANTEED”** Registro Nº 529.594
- **“BANKBOSTON SATISFACTION GUARANTEED ”** Registro Nº 504.783
- **“BANKBOSTON NEW WEB C@RD”** Registro Nº 573.542
- **“BANKBOSTON NEW CARD”** Registro Nº 565.661
- **“BANKBOSTON NEW CARD”** Registro Nº 565.662
- **“BANKBOSTON NA”** Registro Nº 547.898
- **“BANKBOSTON LEASING”** Registro Nº 624.618
- **“BANKBOSTON INVESTMENTS”** Registro Nº 639.530
- **“BANKBOSTON GENTE UNICA”** Registro Nº 656.409
- **“BANKBOSTON GENTE DE PRIMERA CLASE”** Registro Nº 682.051
- **“BANKBOSTON CORREDORA DE SEGUROS”** Registro Nº 566.269

BANK BOSTON NA señala además ser asignatario del nombre de dominio **fundacionbankboston.cl**, lo cual también acredita en estos autos. Agrega que de esta manera, BANK BOSTON NA, ha permitido que los usuarios de Internet puedan acceder con la simple asociación del nombre del producto o servicio y su marca a la información relativa a ella y a sus servicios ofrecidos. Indica el Segundo

Solicitante que lo anterior no hace más que poner en evidencia que la asignación del registro de un dominio como el que se disputa en autos a un tercero distinto del Segundo Solicitante, produciría confusión en el público consumidor, producto de la fama y notoriedad que tiene la expresión "BANKBOSTON", incluida tanto en los registros marcarios como el dominio antes mencionado, beneficiando de la fama e imagen reconocida de productos y servicios de primera calidad de BANKBOSTON NA, a una persona distinta a ella.

El Segundo Solicitante señala que es un hecho que el público consumidor y los mismos usuarios de Internet entenderán que el nombre de dominio que se disputa en autos está relacionado con el Segundo Solicitante, dueño de las marcas comerciales que incluyen la expresión **"BANKBOSTON"** y del sitio Web **fundacionbankboston.cl** de reconocido prestigio, lo que contravendría las normas que rigen la asignación de los nombre de dominio .CL y que configuran el mejor derecho del que goza BANK BOSTON NA.

Señala El Segundo Solicitante que el nombre de dominio consiste en una "dirección electrónica" o bien una "denominación" por medio de la cual un usuario de Internet es conocido e identificado dentro de la red. En consecuencia, el nombre de dominio es un elemento esencial para utilizar los diversos servicios que dicho medio de comunicación ofrece, tales como páginas Web, correo electrónico, conversaciones instantáneas, etc.

Agrega BANKBOSTON NA que como una forma de poder solucionar conflictos relativos a la asignación de un nombre de dominio, se han establecido, tanto en el Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL de NIC Chile, como por medio de la jurisprudencia de los Jueces Árbitros, diversos criterios que considera deben ser conjugados para analizar de manera de dar solución a dichos conflictos. Entre los criterios mencionados está el principio "*First Come, First Serve*d", la Teoría del Mejor Derecho, del Legítimo Interés y el de la Buena Fe.

El Segundo Solicitante indica que en conformidad con el principio "*First Come, First Serve*d", en caso de no existir otros derechos o principios que analizar al momento de resolver una disputa acerca de un nombre de dominio, el Primer Solicitante tendría un derecho preferente para la asignación definitiva del mismo. Sin embargo, este principio no es absoluto, ya que deben tenerse en cuenta los otros criterios mencionados para la asignación de un dominio en disputa. En efecto, el párrafo 14 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL dispone: "*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".* Dentro de estos derechos válidamente adquiridos, deben considerarse los derechos adquiridos por

BANK BOSTON NA en virtud de los registros marcarios y nombre de dominio mencionados previamente.

Respecto a la Teoría del Mejor Derecho, el Segundo Solicitante considera que queda en evidencia en el caso de autos que el Primer Solicitante ha pedido un nombre de dominio sobre el cual BANK BOSTON NA tiene derechos preferentes y válidamente adquiridos. Esta empresa cuenta con numerosos registros sobre una familia de marcas **"BANKBOSTON"**, es decir, sobre una denominación gráfica y fonéticamente idéntica a aquella cuyo registro se disputa en estos autos. El nombre de dominio **bankboston.cl** en conflicto incluye en su totalidad la expresión marcaria **"BANKBOSTON"** vinculada al Segundo Solicitante. Tal dominio, no se ha modificado ni alterado respecto de la marca, razón social y nombre comercial, **"BANKBOSTON"**, por lo que sin duda alguna es una referencia obvia al Segundo Solicitante, dueño de numerosos derechos y privilegios anteriormente adquiridos. Siendo **bankboston** el dominio solicitado y **"BANKBOSTON"** el signo registrado de propiedad del Segundo Solicitante, bajo ningún punto de vista se le agrega distintividad o particularidad propia al dominio pedido, por lo que es evidente la confusión, errores y engaños que provocaría la inscripción del dominio de autos.

Añade el Segundo Solicitante, que la finalidad del registro de una marca comercial es otorgar la titularidad de dicho registro a una persona determinada, sea ésta natural o jurídica, la cual adquiere el derecho de uso exclusivo y excluyente de la marca registrada por medio de la cual publicitará o distinguirá sus productos o servicios. Los derechos otorgados por el hecho de ser el titular de un privilegio industrial forman parte del patrimonio de la persona natural o jurídica que lo detenta. Por lo mismo, en el caso de autos es plenamente ajustado a derecho el sostener que BANK BOSTON NA ostenta el derecho exclusivo y excluyente de publicitar y promocionar sus productos y servicios bajo el concepto **bankboston.cl**, sea que lo haga en el mercado real o en el virtual, y cualquiera que utilizara la citada denominación, estaría atentando a ese derecho.

Indica el Segundo Solicitante, que tanto la doctrina extranjera como la nacional han considerado que la relación entre las marcas comerciales y los nombres de dominio es estrecha y, por ende, los conflictos por asignación de nombres de dominio deben ser resueltos, entre otros criterios, en atención a la titularidad de los registros marcarios para el signo pedido como dominio.

Lo anterior se ve confirmado según lo resuelto por el juez árbitro señor Gonzalo Sánchez Serrano, cuando indica: "*Que, por otro lado, la referida disposición de la Reglamentación de NIC Chile señala que los solicitantes no pueden afectar derechos adquiridos válidamente, lo que equivale a sostener que ante una disputa por un nombre de dominio, si una de las partes logra acreditar que detenta derechos válidamente adquiridos sobre la expresión que conforma el nombre de dominio en disputa, entonces este último deberá serle asignado. Así es*

reconocido, además, por la jurisprudencia uniforme sobre la materia." Corroborando el criterio antes señalado, BANK BOSTON NA añade que en otra sentencia se señaló que: *"En el presente caso, sólo una parte exhibe marcas comerciales para su rubro respectivo, por lo que en este caso particular el derecho de uso exclusivo reconocido por la legislación marcaria debe primar por sobre una solicitud de nombre de dominio que pretende ser usada con fines comerciales para el mismo rubro en que la marca se encuentra inscrita, según consta en la solicitud respectiva."* En este mismo sentido, agrega el Segundo Solicitante, debe tenerse presente, que la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio desarrollada por ICANN (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*) reconoce como un aspecto fundamental para la resolución de los conflictos sobre nombres de dominio, la titularidad de los 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 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".*

Además, añade el Segundo Solicitante, dichos criterios han sido recogidos por diversos artículos de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL. En efecto, el artículo 22 de dicho reglamento señala como causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva o que haya sido realizada de mala fe. Señala además que se entenderá por abusiva si se cumplen ciertas condiciones, tales como: "*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."* Pues bien, en el caso de autos cabe destacar que BANK BOSTON NA cuenta con varios registros marcarios y nombres de dominio confusamente similares, por no decir idénticos, al dominio solicitado. Destaca el Segundo Solicitante, que en relación con los criterios que se han adoptado tanto en el derecho comparado como en nuestro país, existe una extensa jurisprudencia que afirma lo señalado anteriormente, en cuanto a la importancia y estrecha relación existente entre los nombres de dominio y las marcas comerciales. BANK BOSTON NA señala que los Jueces Árbitros, en fallos dictados para la solución de conflictos de asignaciones de nombres de dominio, tienen como argumento central al momento de dictar su sentencia el hecho de existir previamente marcas comerciales ya registradas, las cuales permitan a los usuarios relacionar un producto o servicio con el titular de dicha marca. Este criterio debe ser considerado por el examinador al momento de decidir el otorgamiento de un determinado nombre de dominio, como sucede en el caso de autos, velando por que el nombre de dominio por el que en definitiva va a ser reconocida una determinada empresa o persona en el mercado virtual de Internet, no infrinja los derechos adquiridos por terceros en virtud de los registros marcarios y dominios de Internet que tengan

registrados, impidiendo de esta manera una inevitable confusión del público en general en cuanto a la verdadera empresa o persona que otorga los servicios.

De acuerdo a todo lo anterior, agrega el Segundo Solicitante, la eventual concesión del nombre de dominio **bankboston.cl** a la demandada infringiría de manera inevitable los derechos adquiridos por BANK BOSTON NA, induciendo, en definitiva, al público a un engaño y error en cuanto al verdadero oferente de los productos.

A lo anterior se puede agregar que BANK BOSTON NA cuenta con un legítimo interés en el nombre de dominio, lo que se puede advertir del hecho de mantener registros vigentes de la familia de marcas **"BANKBOSTON"**, además del registro del nombre de dominio **fundacionbankboston.cl**.

Señala el Segundo Solicitante que en referencia al principio de la buena fe, éste se ve infringido al solicitar un tercero un nombre de dominio idéntico a otros previamente registrados por BANK BOSTON NA.

Por último, agrega el Segundo Solicitante, que en razón de todas las consideraciones mencionadas, en especial la buena fe, el interés legítimo, las marcas y dominio registrados, la presencia comercial, la trayectoria y el posicionamiento comercial consolidado, son todos elementos que perfilan a BANKBOSTON NA como titular de un mejor derecho para optar al dominio en cuestión; y de las facultades que la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL ha otorgado a los árbitros designados para solucionar conflictos de asignación de nombres de dominio, en especial lo contenido en el artículo 1 de dicho Reglamento;

7. Que por resolución de fecha 20 de diciembre de 2007, se da traslado al Primer Solicitante de la demanda arbitral correspondiente, lo que se notifica por correo electrónico;

8. Que con fecha 7 de enero de 2008, 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;

2. 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 en el presente juicio arbitral, únicamente el Segundo Solicitante ha invocado y acreditado lo que ha estimado son sus legítimos derechos sobre el nombre de dominio en conflicto;

5. Que el Primer Solicitante no ha hecho valer argumento alguno que justifique un mejor derecho sobre el nombre de dominio en cuestión;

6. Que el Segundo Solicitante acompañó documentos probatorios en estos autos, que no fueron objetados por el Primer Solicitante, los cuales fueron debidamente ponderados por este sentenciador y acreditan que el Segundo Solicitante posee legítimos derechos sobre la marca **"BANKBOSTON"**, ya que se trata de un signo debidamente registrado ante el Departamento de Propiedad Industrial chileno para distinguir servicios de la clase 36;

7. Que el nombre de dominio solicitado incluye en forma íntegra e idéntica, grafica y fonéticamente, la marca **"BANKBOSTON"** de propiedad del Segundo Solicitante, la que es utilizada por éste en su giro ordinario;

8. Que, asimismo, el dominio solicitado no solamente incluye íntegramente la marca comercial **"BANKBOSTON"** de propiedad del Segundo Solicitante sino que, además, corresponde en forma exacta a la razón social de éste, BANKBOSTON NA lo que necesariamente produciría errores y confusiones entre los usuarios de Internet y los consumidores en general;

9. Que en consecuencia, dados los antecedentes expuestos por BANKBOSTON NA, así como la falta de ellos por parte de don CARLOS FERNANDO CARO RODRIGUEZ, es que este árbitro ha llegado a la conclusión de que al Segundo Solicitante indudablemente le asiste un mejor derecho al dominio solicitado y que, de asignarse al Primer Solicitante, se producirían errores o confusiones entre los usuarios de Internet, al corresponder la expresión "BANKBOSTON" a una marca comercial y a la razón social de propiedad de BANKBOSTON NA

SE RESUELVE:

Asígnase el nombre de dominio **bankboston.cl** al Segundo Solicitante, BANKBOSTON NA, RUT Nº 87.010.500-2.

Cada parte se hará cargo de sus respectivas costas.

Notifíquese esta sentencia a las partes por correo certificado y a NIC Chile por correo electrónico.

Sentencia pronunciada por el árbitro, don Christian Ernst Suárez.

Santiago, 19 de febrero de 2008.-

Christian Ernst Suárez
ÁRBITRO

Testigos:

Claudia Ruíz Jaramillo
RUT 16.413.746-5

Lorena Carvajal Valdés
RUT 13.554.573-2