SENTENCIA DEFINITIVA <BRADESCO.CL>

- Rol 503 -

Santiago, diecisiete de mayo de dos mil cinco.

VISTO:

PRIMERO: Que, por oficio OF04525, de fecha 28 de Febrero de 2005, el 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 solicitud de inscripción del nombre de dominio <BRADESCO.CL>.

SEGUNDO: Que el suscrito aceptó el cargo de árbitro para el cual había sido designado, y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, lo cual fue debidamente notificado a las partes y a NIC-Chile por correo electrónico y por carta certificada, como consta en el expediente a fojas 4 y siguientes.

TERCERO: Que según aparece del citado oficio, son partes en esta causa: FRANCISCO JOSÉ DE JESÚS OLEJNIK ALBA, Rut 07.432.556-4, correos electrónicos importacion@xxxxx, mauroya@xxxxx, contacto administrativo FRANCISCO JOSÉ DE JESÚS OLEJNIK ALBA, dirección postal Merced 820, Local 18, Santiago y BANCO BRADESCO S.A., Rut 79.713.300-0, representado por el estudio jurídico SARGENT & KRAHN, correos electrónicos cadmin@xxxxx, ctecnico@xxxxx, sseguel@xxxxx, contacto administrativo SANDRA SEGUEL, dirección postal Cidade de Deus, Vila Yara Osasco, SP.

CUARTO: Que, se citó a las partes a una audiencia para convenir las reglas de procedimiento, para el día viernes 11 de Marzo de 2005, a las 18:00 horas en la sede del tribunal arbitral, y bajo apercibimiento de asignar al primer solicitante el dominio en disputa en caso de inasistencia de las partes.

QUINTO: Que, a la referida audiencia no asistió el primer solicitante y en representación del segundo solicitante asistió don JUAN FRANCISCO PABLO REYES TAHA, quien presentó el respectivo patrocinio y poder, acordándose las Bases del Procedimiento Arbitral.

SEXTO: Que, a fojas 19, con fecha 15 de Marzo de 2005, se notificó al primer solicitante las Bases del Procedimiento Arbitral y de acuerdo con éstas se declaró abierto el Período de Planteamientos por el término de 10 días hábiles.

SÉPTIMO: Que, dentro de plazo, a fojas 20, JORGE CARO CORDERO, en representación del BANCO BRADESCO S.A., segundo solicitante, presentó escrito de mejor derecho señalando que el nombre de dominio <BRADESCO.CL>, debe serle asignado a su representada, por los argumentos de hecho y de derecho que pueden resumirse en los siguientes:

a.- Que, Banco Bradesco es la banca privada más grande de Latino América en términos de patrimonio neto, y ofrece una amplísima gama de productos y servicios bancarios y

financieros en Brasil y en el resto del mundo. Que están posicionados en primer lugar entre los bancos brasileños, con relación a sus ingresos brutos y a su desempeño en general, de acuerdo a la revista Forbes, y son uno de los líderes en depósitos de ahorros, seguros y pensiones complementarias de Brasil, operaciones de arrendamiento mercantil, colocación de deuda, gestores de fondos y carteras, y emisores de tarjetas de crédito y débito.

b.- Que éste Banco fue fundado en Brasil en 1943 con el nombre de "Banco Brasileiro de Descontos S.A.", y ya a finales de la década de los 60 se había convertido en el mayor banco de ese país. En 1988, con la ampliación y consolidación de sus operaciones, cambió su denominación a Banco Bradesco S.A.

c.- Que, algunas de sus subsidiarias se clasifican entre las mayores compañías de la región, tales como:

- Bradesco Seguros S.A.
- Bradesco Vida e Previdência S.A.
- Bradesco Capitalização S.A.
- Bradesco BCN Leasing S.A.
- Bradesco Consórcios.

d.- Que el año 1962, Bradesco se convierte en la primera empresa latinoamericana en adquirir un computador, marcando la llegada de la informática al Banco. Durante el comienzo de la década de los 90, todas las agencias del banco pasaron a trabajar "*online*", desarrollando sistemas de auto servicio como máquinas automáticas de emisión de cheques, de retiros y de reconocimiento de depósitos. Se tomaron importantes medidas, tanto técnicas como financieras, para ofrecer sus productos y servicios por Internet, ayudando a sus clientes y empleados a obtener acceso a dicha red. De este modo, Bradesco fue uno de los pioneros en todo el mundo en introducir servicios bancarios "*online*" por Internet, los que han pasado a ser uno de sus más importantes canales de atención, con millones de usuarios registrados, quedando a disposición de sus clientes las 24 horas del día, siete días a la semana.

e.- Que su mandante y sus empresas relacionadas, han invertido a través de los años grandes sumas de dinero para posicionar su marca en distintos países del mundo. Prueba de ello son los innumerables registros marcarios, en más de 27 países, además de las publicaciones que se acompañan y que no admiten debate alguno, los cuales dan cuenta del uso y fama que la marca BRADESCO tiene entre el público consumidor.

f.- Que el propósito de los nombres de dominio es la identificación adecuada de su titular y como lógica consecuencia, de los productos y/o servicios que se transan en el mercado "virtual" de la red Internet. Por su parte, el objetivo final de un nombre o razón social es precisamente el mismo, esto es, la distinción por medio de un signo, del origen de los bienes y/o servicios que se transan en el mercado " real".

g.- Que en el caso de autos, su mandante es titular de varios registros marcarios tanto en Chile como en el extranjero. En Chile los registros marcarios se remontan al 26 de Septiembre de 1995, con la marca "World Card Bradesco", registro Nº 450.595, para

distinguir servicios de la clase 36; y al 11 de Agosto de 1997, con la marca “Bradesco”, registros Nº 491.406 y Nº 491.476, también para distinguir servicios de la clase 36. En el extranjero estos registros son aún más antiguos, destacando los registros marcarios N° 1.638.981, del 3 de Diciembre de 1984 en Argentina y el Nº 812458850, del 26 de Febrero de 1986, en Brasil.

h.- Que la palabra BRADESCO forma parte de la razón social y del nombre comercial de su mandante BANCO BRADESCO S.A., por lo que, si el nombre de dominio “bradesco.cl” se le adjudicara al primer solicitante, sucederá que los usuarios de Internet, al ingresar al sitio de BRADESCO en Chile, se encontrarán con información y posibles servicios de otro tipo, distintos a los que el público reconoce para un banco, particularmente uno de este tamaño y prestigio internacional, lo cual se traduce en un perjuicio irreparable para su mandante, que además produciría confusión en los usuarios de Internet. Sobre esto último, es reconocida la actitud de los usuarios de la red de ingresar a los sitios mediante nombres que le son familiares. En este caso, un usuario buscaría información sobre mi mandante en el nombre de dominio “bradesco.cl” y no en otro.

i.- Que su mandante, es dueño de los dominios de Internet “bradesco.com”, “bradesco.com.br”, “bradesco.org”, “bradesco.info”, “bradesco.cc”, “bradesco.ws”, “bradesco.biz”, “bradesco.us” y “bradesco.tv”.

j.- Que el explosivo desarrollo y masificación de la red de interconexión mundial de computadores INTERNET, ha dado lugar en los últimos años a una serie de conflictos de carácter jurídico. Uno de dichos conflictos, ha tenido relación con los denominados "nombres de dominio" que se utilizan en dicha red, por lo que el derecho ha debido abocarse al estudio de dichos conflictos, y las subsecuentes propuestas de resolución de los mismos.

k.- Que los nombres de dominio comparten un sinnúmero de aspectos, características y propósitos con las marcas comerciales, de tal entidad que permiten sostener que los dominios, además de la función técnica que cumplen, tienen un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes y/o servicios que se ofrecen vía Internet, por lo que tanto la doctrina extranjera ha considerado que la relación entre nombres de dominio y marcas comerciales es estrecha, y por ende, la resolución de los conflictos por asignación de nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros, en atención a la titularidad de registros marcarios para el signo pedido como dominio, ya que el propósito de los nombres de dominio es la identificación adecuada de su titular y como lógica consecuencia, de los productos y/o servicios que se transan en el mercado “virtual” de la red Internet. Por su parte, el objetivo final de una marca comercial es precisamente el mismo, esto es, la distinción por medio de un signo, del origen de los bienes y/o servicios que se transan en el mercado “ real”.

l.- Que cabe tener presente que con fecha 1º de Enero del año 2000, entró en vigencia la denominada 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"). Dicha política reconoce como aspecto fundamental para la resolución de dichos conflictos, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestión, la que 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*.

m.- Que, ICANN es, a nivel mundial, la entidad con mayor autoridad en esta materia, toda vez que constituye la reunión de comunidades participantes en Internet de mayor envergadura, tales como asociaciones profesionales, legales, de usuarios, proveedores, etc. A mayor abundamiento, dichos criterios han sido recogidos por los Artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC-Chile.

n.- Que, asimismo, hay que tener presente que en el caso de autos si se asignara el nombre de dominio al primer solicitante se estaría produciendo una dilución de la prestigiosa y reconocida marca BRADESCO de su mandante y podría causar confusión a los usuarios que desearan ingresar al nombre de dominio "bradesco.cl" con la intención de informarse sobre los productos que ofrece su mandante, o bien con el fin de efectuar consultas y transacciones bancarias "*online*". Respecto a este último punto, es evidente el grave peligro que esto implica para los posibles usuarios del Banco Bradesco o de alguna de sus empresas relacionadas, quienes podrían confundirse en un asunto tan importante y reservado como son las informaciones y transacciones bancarias.

ñ.- Que, la aplicación del criterio de la notoriedad del signo pedido, nos obliga a concluir que su mandante tiene el mejor derecho sobre el nombre de dominio bradesco.cl, debido a que le ha otorgado fama y prestigio a nivel mundial a la denominación BRADESCO.

o.- Que la palabra "bradesco" resulta de la contracción del nombre original de BANCO BRADESCO S.A., "Banco Brasileiro de Descontos S.A.", y no tiene ninguna otra acepción en ninguna lengua. Es decir, la palabra "bradesco", en todo el mundo, sólo identifica a dicho banco, nuestro mandante, por lo que no se encuentra razón alguna para el interés del señor Francisco José De Jesús Olejnik Alba en el nombre de dominio "bradesco.cl", salvo la de obtener en el futuro alguna ganancia comercial, aprovechándose de la fama y prestigio de BANCO BRADESCO S.A. En este sentido, se configura con evidencia la causal de revocación del artículo 22 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, de NIC Chile, específicamente en lo que se refiere a la mala fe del primer solicitante.

p.- Que, el Convenio de París, promulgado en Chile mediante el Decreto N°425 del Ministerio de Relaciones Exteriores, publicado en el Diario Oficial de 30 Septiembre de 1991, en su artículo 8° establece que el nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o comercio.

q.- Que, conforme a lo expuesto precedentemente, procede abocarnos al estudio y examen de los registros marcarios que las partes de autos pueden invocar en su favor, con el objeto de determinar si el nombre de dominio "bradesco.cl" debe ser asignado a

su representado, o bien al primer solicitante, ya que su representado es el único titular del registro marcario en Chile para el signo "BRADESCO" y "WORLD CARD BRADESCO", cuyos números de registros y ámbitos de protección se pasan a detallar a continuación:

- Nº 450.595 "WORLD CARD BRADESCO", del 26 de Septiembre de 1995, para distinguir servicios de la clase 36.
- Nº 491.406 "BRADESCO", del 11 de Agosto de 1997, para distinguir servicios de la clase 36.
- Nº 491.476 "BRADESCO", del 11 de Agosto de 1997, para distinguir servicios de la clase 36.

r.- Que, su representada es titular de varios registros marcarios en más de 27 países.

s.- Finalmente concluye señalando que a la luz de lo expuesto en el presente escrito y teniendo presente los diversos argumentos antes indicados, así como la titularidad de distintos registros marcarios para el signo "BRADESCO", considera que es su representado el titular del mejor derecho para la obtención del nombre de dominio en disputa en autos y que cabe tener presente que los antecedentes y registros marcarios antes citados, acreditan que ha sido BANCO BRADESCO S.A. quien ha conferido fama, notoriedad y distintividad al signo "BRADESCO", tanto en el mercado nacional, como internacional, por medio de los diversos productos y servicios ofrecidos bajo dicha denominación, por lo que en estas circunstancias, y existiendo dos solicitudes válidamente presentadas y que han cumplido a cabalidad lo dispuesto en el Reglamento de NIC-Chile, en cuanto a su formalización y a los plazos de interposición de las mismas, sólo cabe abocarse a los criterios y políticas de solución de conflictos de asignación de nombres de dominio, los que como hemos revisado concluyen necesariamente en el derecho prioritario de su mandante sobre el signo en disputa.

t.- Por los motivos antes expuestos, termina solicitando de tenga por interpuesta oposición, rechazando la solicitud de inscripción del nombre de dominio en autos al primer solicitante, y otorgárselo a su representada.

OCTAVO: Que, para probar sus asertos el segundo solicitante acompañó a los autos la siguiente documental no objetada:

1.- Listado computacional de las marcas "BRADESCO" y "WORLD CARD BRADESCO" registrada por BANCO BRADESCO S.A., en nuestro país.

2.- Listado computacional de la marca "BRADESCO" registrada por BANCO BRADESCO S.A., en Brasil.

3.- Certificado N° 450.595 para la marca "WORLD CARD BRADESCO", de fecha 28 de Diciembre de 1995.

4.- Certificado N° 491.406 para la marca "BRADESCO", de fecha 27 de Octubre de 1997.

5.- Certificado Nº 491.476 para la marca "BRADESCO", de fecha 27 de Octubre de 1997.

6.- Copia impresa de la página web institucional de "BRADESCO", www.bradesco.com.br.

7.- Listado computacional de los registros marcarios para el signo "BRADESCO", "WORLD CARD BRADESCO", "BRADESCO ALWAYS FIRST", BRADESCO ALWAYS AHEAD", "BRADESCO SIEMPRE AL FRENTE", y "BRADESCO SIEMPRE ADELANTE" en varios países del mundo, ordenados alfabéticamente.

8.- Informe del Análisis Económico y Financiero de BANCO BRADESCO y sus negocios asociados.

NOVENO: Que, a fojas 58, con fecha 06 de Abril de 2005, este Tribunal tiene por presentada demanda de mejor derecho por parte del segundo solicitante y se declara abierto el Período de Respuestas por el término de cinco días hábiles, apercibiéndose al primer solicitante para hacer valer sus derechos dentro de plazo en el presente proceso arbitral.

DÉCIMO: Que, a fojas 59, con fecha 28 de Abril de 2005, este Tribunal Arbitral resuelve citar a las partes a oír sentencia.

TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, puede darse por acreditado que el BANCO BRADESCO S.A., realizó solicitudes de registro de la marca "BRADESCO", bajo distintos números de registros, en Chile y el extranjero, en diferentes oportunidades.

SEGUNDO: Que, puede darse por acreditado que el BANCO BRADESCO S.A. es una importante y renombrada empresa a nivel internacional, lo anterior por ser un hecho público y notorio, y debido al conocimiento personal que tiene este Tribunal Arbitral de la referida circunstancia.

TERCERO: Que, el primer solicitante, no obstante haber sido reglamentariamente notificado en cada una de las instancias del proceso y apercibido a fojas 58 para hacer valer sus derechos dentro de plazo, ha guardado silencio, por lo que a este Tribunal no le ha sido posible conocer sus argumentos de mejor derecho, aspecto en que puede atribuírsele cierta responsabilidad, ya que dada la naturaleza misma del procedimiento arbitral ante árbitros arbitradores, no requería ni siquiera el patrocinio de un abogado y, que además, de acuerdo a lo previsto en el Reglamento Nic-Chile la defensa de su posición jurídica no importaba al referido primer solicitante incurrir en gasto alguno.

CUARTO: Que, aún siendo difícil atribuir significado jurídico al silencio procesal, puede tenerse en cuenta por interpretación analógica, lo dispuesto por el recientemente

aprobado REGLAMENTO DE LA COMUNIDAD EUROPEA 874/2004 de 28 de abril de 2004, por el que se establecen normas de política de interés general relativas a la aplicación y a las funciones del dominio de primer nivel «.eu», así como los principios en materia de registro, Reglamento que en su artículo 22 Nº 10, prescribe que: *"La ausencia de respuesta de cualquiera de las partes en un procedimiento alternativo de solución de controversias dentro de los plazos establecidos o su incomparecencia a las audiencias del grupo de expertos podrán considerarse motivos suficientes para aceptar las reclamaciones de la parte contraria"*.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 636 del Código de Procedimiento Civil y las Bases del Procedimiento Arbitral aprobadas por las partes.

RESUELVO:

Asígnese el nombre de dominio **<BRADESCO.CL>** al segundo solicitante, BANCO BRADESCO S.A., Rut 79.713.300-0, representado por el estudio jurídico SARGENT & KRAHN.

No se condena en costas al primer solicitante por no haber litigado en el proceso.

Determínense los honorarios arbitrales en la suma pagada por el segundo solicitante antes de la Audiencia de Conciliación y Fijación de las Bases del Procedimiento y, por los cuales se ha emitido la correspondiente boleta de honorarios profesionales.

Comuníquese a NIC-Chile por correo electrónico y por carta certificada, para su inmediato cumplimiento.

Notifíquese a los solicitantes por correo electrónico y por carta certificada.

Practicadas las notificaciones, devuélvanse los autos a NIC Chile para su archivo.

Resolvió don RUPERTO PINOCHET OLAVE, Juez Árbitro NIC-Chile. Autorizan los testigos doña CLAUDIA CORNEJO KOCK cédula de identidad 9.341.939-1 Y doña PAOLA DE LA PAZ CIFUENTES MUÑOZ cédula de identidad 12.360.114-9.