Santiago, 19 de enero de dos mil diez.

VISTOS,

PRIMERO: Que, en conformidad a lo dispuesto en el N° 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en adelante e indistintamente el "Procedimiento", se notificó al infrascrito su nombramiento como Árbitro en el conflicto suscitado con motivo de la inscripción del nombre de dominio "**cuentamujer.cl**", siendo partes BANCO SECURITY (MEDIA INTERACTIVE S.A.), con domicilio en Isidora Goyenechea 2939, Las Condes, Santiago; y, JOHANSSON Y LANGLOIS LIMITADA REPRESENTANDO A BANCO DE CHILE, con domicilio en San Pío X Nº 2460, oficina 1101, Providencia, Santiago

SEGUNDO: Que, acepté el cargo y fijé la fecha y lugar para la primera actuación, en calle Huérfanos 1189, Piso 7, Santiago Centro, para realizar la audiencia de conciliación, lo que se notificó a las partes y a NIC Chile por carta certificada.

TERCERO: Que, en la oportunidad de esa primera actuación el Primer Solicitante compareció debidamente representado por doña María Magdalena Barros Arteaga y, por el Segundo Solicitante, compareció doña Carolina Mora Allende. No se produjo conciliación y se fijaron las bases del procedimiento arbitral.

CUARTO: Que, constando que el Segundo Solicitante ha cumplido las cargas procesales impuestas, este Tribunal ordenó a ambas partes que en un plazo fatal de 8 días formularan sus pretensiones, reclamaciones u observaciones sobre el nombre de dominio en disputa.

QUINTO: Que, dentro de plazo, el Primer Solicitante presentó su solicitud de registro, solicitando la asignación definitiva del dominio en conflicto, por las siguientes consideraciones:

- Que el nombre de dominio lleva implícita la idea de poder identificar a cada usuario en Internet, de tal manera que quien o que cosa se identifique con el nombre de dominio, efectivamente corresponda a dicha entidad, organización o empresa, de lo contrario se transformaría en un instrumento confuso, caótico y de escaso valor comercial

- Que, cuando existe conflicto entre dos solicitantes de un nombre de dominio, la doctrina y jurisprudencia mundial han señalado que se deberá privilegiar a aquél que lo haya solicitado con anterioridad.
- Que, además, se ha utilizado el criterio del Mejor Derecho por el Uso Empresarial Legítimo que asiste al solicitante que efectivamente ofrezca dichos productos y servicios.
- Que Banco Security tiene, utiliza y ofrece hace años el producto bancario "cuenta mujer", producto exclusivo para mujeres, con beneficios especiales e imagen destinada al público femenino. Por lo mismo, se ha solicitado el nombre de dominio para proporcionarle a sus clientes un espacio exclusivo con el nombre de su cuenta corriente accediendo directamente.
- Que, a mayor abundamiento, en el portal del Banco Security se promociona el producto "cuenta mujer" y se dan a conocer sus características. A su vez, al ingresar al buscador Google la expresión "cuenta mujer" aparecen como opciones *cuenta mujer banco security* y *cuenta mujer security*.
- Que lo expuesto demuestra que Cuenta Mujer es un producto efectivo y en uso del solicitante, cuestión que no sucede en el caso del Segundo Solicitante.
- Que Banco Security, ha invertido bastante en el referido producto, para dotarlo de fama y prestigio, de tal manera que, permitir el registro del dominio a favor del otro solicitante, afectaría directamente los intereses de Banco Security o avalaría un aprovechamiento injusto e ilegal de la fama y prestigio de que goza el producto.

El Primer Solicitante acompañó los siguientes documentos:

1.- Copia de impresión de la página web de Banco Security, que da cuenta de su producto "Cuenta Mujer".

2.- Copia de la impresión de la página web de Banco Security, que da cuenta de que a través de un link especial se llega a su producto "Cuenta Mujer".

3.- Copia de impresión de la página web del buscador GOOGLE, que da cuenta de las opciones que aparecen al introducir en la barra del buscador las palabras: cuenta mujer.

SEXTO: Que, por su parte, el Segundo Solicitante presentó dentro de plazo su solicitud de asignación de nombre de dominio, señalando como fundamentos de su pretensión los siguientes:

- Que su solicitud se funda en que Banco de Chile constituye una importante y destacada institución bancaria, que cuenta con diversos productos y beneficios que ofrece a sus clientes, entre los que destaca "cuenta mujer", el cual hasta la fecha es asociado por los consumidores con Banco de Chile.
- Como antecedente, describe una breve historia del Banco de Chile, remontando su existencia en Chile a octubre de 1893, sin perjuicio de operar desde hace 20 años a la fecha en Estados Unidos a través de diferentes sucursales, además de las oficinas de representación en Argentina, México y China entre otras.
- Destaca como hitos su participación activa de colaboración a la Fundación Teletón, la adquisición del Banco Edwards el 2002 y la fusión acordada con el Banco Citibank Chile el año 2007.
- Señala que la institución se ha preocupado de expandirse a diferentes áreas y desde hace varios años se puso en práctica y se acreditó comercialmente un novedoso producto hasta entonces desconocido en el rubro consistente en una creación del departamento de marketing, la cual fue publicitada y posicionada en el mercado nacional identificándolo con una frase de propaganda.
- Que, en virtud de la fusión el solicitante se hizo de programas que fueron creados por el Banco Edwards, tal como fue el caso de la frase de propaganda BANCO DE A. EDWARDS CUENTA MUJER cuyo origen data del año 1990.
- Por lo tanto, de no asignársele el nombre de dominio se le estaría privando de ofrecer sus servicios y se estaría afectando su derecho de propiedad.
- Señala que se ha preocupado de resguardar y proteger la expresión creada que constituye una marca comercial registrada ante el INAPI.
- Menciona que el Reglamento de NIC Chile permite que cualquier interesado que, en virtud de una solicitud, entienda afectados sus derechos, pueda presentar una solicitud competitiva con lo que se genera un conflicto en cada parte deberá demostrar su mejor derecho.
- Advierte que Banco de Chile ha adquirido legítimamente el derecho de propiedad sobre la marca "BANCO DE A EDWARDS CUENTA MUJER" en que el denominador destacado que le otorga notoriedad es la expresión CUENTA MUJER, y que el derecho de propiedad se encuentra amparado por la Ley Nº 19.039 de Propiedad Industrial en relación con el artículo 19 Nº 25 de la Constitución.

- Señala que si bien no se trata de una revocación, las disposiciones del Reglamento de NIC Chile relativas a este punto, establecen principios que deben servir para resolver el conflicto. En particular se refiere al artículo 22 que señala como causal de revocación que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca sobre la que tiene derechos o intereses el reclamante, situación que se verifica en el caso particular toda vez que el nombre de dominio está presente en el signo registrado.
- Hace presente lo señalado por la Comisión Preventiva Central respecto a que los nombres de dominio, al ser fáciles de recordar e identificar, cumplen también funciones de carácter distintivo, pasando así a adquirir una existencia complementaria como indentificadores comerciales o personales, por lo cual a menudo se les relaciona con el nombre o la marca de la empresa.
- Expresa que Banco de Chile ha hecho que sus marcas gocen de prestigio, situación conocida por Banco Security al momento de ingresar su solicitud, y, por lo tanto no tienen por qué permitir que un tercero pretenda cualquier clase de apropiación, máxime cuando se trata de otra institución bancaria que puede desviar la atención de los consumidores a servicios que no cuentan con el respaldo y garantía del Banco de Chile.

El Segundo Solicitante acompañó los siguientes documentos

1.- Impresos de la página web de www.google.cl en donde al buscar información sobre la expresión "cuenta mujer" el motor de búsqueda no arroja ningún resultado relacionado con el primer solicitante.

2.- Impreso obtenido desde la página web www.inapi.cl registro 577.291 en donde consta el registro de su mandante:

a) BANCO DE A EDWARDS CUENTA MUJER, registro Nº 577.291 para servicios de la clase 35

b) BANCO DE A EDWARDS CUENTA MUJER, solicitud de registro Nº 149.723 para servicios de la clase 35

3.- Solicitud de transferencia de la marca BANCO DE A EDWARDS CUENTA MUJER, registro Nº 577.291 a nombre de su mandante.

4.- impresos obtenidos desde la página web www.wikipedia.org que se refieren a la historia de Banco de Chile

5.- impresos obtenidos desde la página web www.bancochile.cl y www.bancoedwards.cl.

SEPTIMO: Que, este Tribunal tuvo por interpuestas ambas demandas por asignación de nombre de dominio, tuvo por acompañados con citación los documentos presentados y dio traslado de las presentaciones a cada solicitante.

OCTAVO: Que, evacuando el traslado conferido, el Primer Solicitante señaló lo siguiente:

- Que la historia del Banco de Chile no aporta en ningún nivel un mejor derecho para adjudicarse el dominio y, por lo tanto, no es necesaria ni apropiada para resolver, ya que la presencia de ambas instituciones en el mercado es por todos conocida.
- Que la marca registrada por el Segundo Solicitante es una frase de propaganda accesoria que publicita, tanto la cuenta mujer como al Banco de A. Edwards y, por lo tanto, no se trata de un derecho exclusivo. Además, precisa que la frase no está siendo utilizada y que no consta públicamente la existencia de una cuenta bancaria denominada "cuenta mujer" ofrecida por el segundo solicitante.
- Señala que la no asignación al Banco de Chile no lo priva de ofrecer los servicios que se alegan y que tampoco tiene la intención de burlar el derecho ajeno ya que solo ha solicitado un nombre genérico utilizado por el Banco Security.
- Reitera la existencia del principio "first come, first served" y el principio del mejor derecho que se fundamenta en favorecer a aquel que efectivamente ofrece los productos o servicios contenidos en el nombre de dominio, tal como ocurre en su caso, toda vez que se ofrece el producto especial desde hace años.
- Finalmente, advierte que Banco Security ha obrado de buena fe y ha invertido importantes recursos en el producto "Cuenta Mujer" para dotarlo de fama y prestigio.

NOVENO: Por su parte, el Segundo Solicitante, evacuó el traslado conferido en los siguientes términos:

- Reitera el rechazo al criterio del "first come, first served" que pretende esgrimir la contraparte ya que el principio debe ceder ante la existencia de un mejor derecho, especialmente en el caso de existencia previa de derechos válidamente adquiridos, tal como se acoge en jurisprudencia referida.
- Alega tener un derecho de propiedad sobre la marca comercial "Banco de A. Edwards Cuenta Mujer" el que se encuentra protegido por nuestro derecho y garantizado

constitucionalmente, y por lo tanto, posee un derecho de propiedad sobre la expresión "cuenta mujer" lo que otorga exclusividad sobre ellas para una adecuada identificación del solicitante.

- Que el nombre de dominio solicitado contiene como elemento distintivo aquel que está presente en el signo registrado. Ello implica que la oposición se funda en un interés real y concreto ya que se trata de un negocio en marcha desde hace muchos años que tiene rentabilidad real y concreta, constituyendo un activo intangible.
- Hace presente que ambas partes son competidoras directas y, por lo tanto, el público consumidor se encuentra aun más expuesto a error o confusión si se asigna el nombre de dominio equivocadamente, sin mencionar la dilución marcaria.
- Concluye que al Banco Security no ha logrado demostrar un mejor derecho propio ya que no posee ningún derecho de propiedad sobre el dominio y, por el contrario, le asiste al Banco de Chile un legítimo interés fundamentado en su derecho de propiedad.

DECIMO: Que, este Tribunal tuvo por evacuados los traslados conferidos y, atendiendo al mérito del proceso, citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO,

DECIMOPRIMERO: Que los documentos acompañados en tiempo y forma, se tendrán por reconocidos para todos los efectos probatorios en esta causa toda vez que no fueron objetados.

DECIMOSEGUNDO: Que, los argumentos de las partes se han destinado a sustentar una mejor posición o un mejor derecho respecto del nombre de dominio en disputa. Así, los argumentos del Primer Solicitante se concentran en la solicitud previa del dominio y la existencia de un producto denominado "cuenta mujer" el cual ha creado, publicitado y ofrecido a un grupo de clientes específicos desde hace años. Por su parte, el Segundo Solicitante, fundamenta su solicitud en la existencia de un derecho de propiedad sobre la expresión "cuenta mujer" amparado por la Ley Nº 19.039 y la Constitución, expresión creada con mucha anterioridad por su parte para distinguir uno de los tantos productos que ofrece en el mercado.

DECIMOTERCERO: Que, en favor de la pretensión del Primer Solicitante se ha logrado acreditar a través de los documentos acompañados en el proceso que actualmente se ofrece en el mercado un producto denominado "Cuenta Mujer", el cual cuenta con características especiales que se ofrecen para un público determinado como es el femenino.

DECIMOCUARTO: Por otra parte, en favor de los intereses del segundo de los solicitantes, se encuentra acreditada la existencia del registro de la frase de propaganda "Banco de A. Edwards Cuenta Mujer" desde 1990 bajo el Nº 577.291 para ser usada en servicios bancarios de la clase 36, cuya titularidad, en virtud de los procesos de fusión, le pertenece y, por lo tanto, se encuentra protegido por las disposiciones de la Ley Nº 19.039 y la Constitución.

DECIMOQUINTO: Que, en virtud de tener ambas partes intereses justificados en el nombre de dominio, habrá que descartar la existencia de mala fe de alguna de las partes. Por lo tanto, el objeto del presente litigio consiste en determinar a cuál de los solicitantes le asiste un mejor derecho al nombre de dominio en conflicto. De acuerdo a lo expuesto anteriormente, los derechos en conflicto serían los que tiene el primer solicitante por la existencia de un uso actual a través del producto efectivamente ofrecido y los derechos que asisten al segundo solicitante como titular de una frase de propaganda registrada ante el INAPI.

DECIMOSEXTO: Que, el principio "first come, first served" esgrimido por el Primer Solicitante no constituye un parámetro obligatorio y debe ceder ante la existencia de un mejor derecho, por lo tanto, no será considerado para estos efectos.

DECIMOSEPTIMO: Que, respecto de la frase de propaganda cabe señalar que se trata de una combinación de palabras que buscan destacar una determinada cualidad o característica de una marca ya registrada. Conforme al inciso 2º del artículo 19 de la Ley Nº 19.039, es indispensable ser titular de una marca ya registrada para obtener el registro de una frase de propaganda, ya que esta última queda asociada a dicho registro anterior, no obstante gozar de los mismos privilegios de la marca comercial, ya que para estos efectos queda comprendida como tal. Sin perjuicio de ello, es pertinente advertir que la protección del derecho de propiedad debe referirse necesariamente al conjunto de la expresión referida al

Banco titular del registro y no, para estos efectos, a la expresión individualmente consideradas.

DECIMOCTAVO: Que, el legítimo uso empresarial de la expresión "cuenta mujer" que el primero de los solicitantes ha demostrado hacer, situación que no ha sido controvertida, adquiere relevancia cuando se considera que existe una identificación del producto con el Banco, lo que no puede decirse respecto del Segundo solicitante que no ha acreditado el uso de la expresión "cuenta mujer" a través de algún servicio o producto especial, sin perjuicio de las consideraciones marcarias que puedan efectuarse.

DECIMONOVENO: Que, a diferencia de las patentes y la propiedad intelectual que buscan recompensar la actividad creadora, la finalidad de la marca es, primordialmente, la de proteger al público y consumidores de la confusión sobre la procedencia y calidad de determinados productos y servicios, situación que en el caso concreto no procede, toda vez que el producto o servicio se encuentra asociado en este proceso al Primer solicitante.

VIGESIMO: Que, en atención a lo expuesto y sopesando los derechos e intereses, éste Árbitro se inclina por asignar el nombre de dominio a aquel de los solicitantes que ofrece comercial y actualmente el producto identificado con el nombre de dominio en disputa, de tal manera de entregarle la debida protección en el mundo virtual de los servicios que ofrece y publicita a través de su producto bancario "cuenta mujer".

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 636 del Código de Procedimiento Civil,

RESUELVO:

Asígnase el nombre de dominio **"cuentamujer.cl" al Primer Solicitante,** BANCO SECURITY (MEDIA INTERACTIVE S.A.), con domicilio en Isidora Goyenechea 2939, Las Condes, Santiago.

Cada parte responderá de sus costas.

Comuníquese a NIC Chile por carta certificada, para su inmediato cumplimiento.

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

Rol Nº 79-2009

Resolvió don Cristián Saieh Mena, Juez Árbitro. Autorizan los testigos don Francisco Javier Vergara Diéguez y don Andrés Sotomayor Morales.