Santiago, quince de julio del año dos mil ocho.

Vistos:

Y, teniendo presente lo dispuesto en el número Quinto de las Bases de Procedimiento de fojas 10 y 11 de autos y por el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre la forma de las sentencias, de 30 de septiembre de 1920, y habiéndose citado a las partes a oír sentencia, se procede a dictar la siguiente sentencia definitiva en juicio nombre de dominio “redbanco.cl”.

Parte Expositiva:

Que por Oficio de fecha 3 de abril de 2008, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), designó al suscrito Juez Árbitro Arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio “redbanco.cl”, surgido entre don Enrique Osvaldo Gunther Rodríguez, con domicilio en Avenida Arturo Prat Nº 3783, departamento 1503, ciudad de Iquique, y Redbanc S.A., representada por don Rene Peralta Gac, ambos domiciliados en calle Huérfanos Nº 760, Piso 12, Santiago, y representada en estos autos por el abogado don Rafael Covarrubias Porzio, domiciliado en Avenida El Golf Nº 40, Piso 13, comuna de Las Condes, Santiago. Que por resolución de fecha 7 de abril de 2008 el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible y citó a las partes a comparendo para fijar las Bases del Procedimiento Arbitral, según consta a fojas 2 y 3 de autos, el que se efectuó en la Oficina del Juez Árbitro el día 22 de abril de 2008, según consta a fojas 10 y 11 de autos, al que asistió Redbanc S.A. y en rebeldía del primer solicitante don Enrique Osvaldo Gunther Rodríguez .

Que son partes litigantes en el presente juicio arbitral de asignación del nombre de dominio “redbanco.cl “don Enrique Osvaldo Gunther Rodríguez, primer solicitante y Redbanc S.A., representada por su Abogado don Rafael Covarrubias Porzio.

Enunciación de los fundamentos de hecho y de derecho de la petición deducida por el demandante u opositor de autos Redbanc S.A.:

La parte demandante u opositor de autos Redbanc S.A. funda su demanda de oposición a que se otorgue en definitiva el registro del nombre de dominio “redbanco.cl” al primer solicitante don Enrique Osvaldo Gunther Rodríguez, e

invoca los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:

Fundamentos de hecho:

1.- Señala el demandante que con fecha 23 de Diciembre de 2007, el Sr. Enrique Osvaldo Gunther Rodríguez solicitó la inscripción del nombre de dominio “redbanco.cl”, motivo por el cual con fecha 3 de Enero de 2008, presentaron una solicitud competitiva para el mismo nombre de dominio, dándose inicio al procedimiento de solución de conflictos de nombres de dominio previsto por NIC Chile.

Indica el actor que Redbanc S.A. es una empresa con más de 20 años de experiencia en el mercado de transferencia electrónica de datos, contando con la más extensa red de Cajeros Automáticos a lo largo de todo el país, y que su misión empresarial es proveer a los bancos e instituciones partícipes de redes electrónicas interconectadas y servicios asociados a ellas, proporcionando mejores estándares de eficiencia, servicio, seguridad, tecnología, seguridad, confiabilidad e innovación, y facilitando la interacción de los bancos con sus clientes.

En cuanto a la fundación de la empresa Redbanc S.A., señala que es un protagonista indiscutido en el mercado de las transferencias electrónicas de datos, en nuestro país desde hace más de dos décadas, y así en 1987, el 9 de Septiembre se crea la empresa con el fin de crear una red compartida de Cajeros Automáticos de transferencia electrónica de fondos; y, que 1988, Redbanc S.A. inicia sus operaciones con Cajeros Automáticos trabajando con las más importantes entidades bancarias del país.

Que en el año 1990, se da inicio al proyecto de Red Bancaria Interconectada (RBI), cuyo objetivo era disponer de la infraestructura de comunicaciones, que lleve a cabo operaciones de transferencia electrónica de fondos e información; en el año 1992, en el mes de Junio se da inicio a la Red Bancaria Interconectada en su modalidad piloto y se aprueba el proyecto de la Red Digital a Regiones, una infraestructura de comunicación extendida a lo largo del país adecuada para soportar red de Cajeros Automáticos.

Que en el año 1993, inicia sus operaciones la Red Digital a Regiones con notable éxito en todo el país. Se plantea además el objetivo de operar con redes internacionales (Cirrus y Plus), con el objetivo de atender los requerimientos de extranjeros en Chile y de chilenos operando en otros países.

Que en el año 1995, se incorporan las empresas que prestan servicios a los bancos, dando origen a la Red de Servicios Financieros. Por otro lado los

usuarios pueden utilizar tarjetas de débito en puntos de venta de Chile y el extranjero.

Que en el año 1997, se implementan los primeros Cajeros Automáticos con flexibilidad en la pantalla, lo que permite incluir la imagen corporativa de las distintas Instituciones Bancarias.

En el año 2000, se implementa la tecnología TCP/IP (Protocolo Internet), en la comunicación del Cajero Automático con Redbanc y por otro lado, todas las Instituciones que integran la Red Interconectada se incorporan al Dominio Protegido, lo que permite disminuir riegos en las operaciones.

En el año 2001, se habilita el sistema para cargar minutos de prepago de telefonía celular por medio de los Cajeros Automáticos Redbanc.

En el año 2002, se habilita el sistema para pagar cuentas de servicios en los cajeros Automáticos.

En el año 2003, se pone en servicio la integración de redes Redbanc y Banco del Estado.

En el año 2004, se integran las siguientes instituciones: París, Ripley, Banco París y Banco Ripley. Anteriormente ya se había integrado Banco Falabella.

En cuanto a los servicios que presta Redbanc S.A., señala la demandante que actualmente provee Redbanc S.A. a sus clientes son los siguientes:

a) Servicios de Cajeros Automáticos:

Un cajero automático, también llamado ATM por sus siglas en inglés (Automatic Teller Machine), es un dispositivo automático por medio del cual se pueden realizar diversas operaciones, la más tradicional es el dispensador de dinero en moneda nacional y en algunos casos en moneda internacional, por ejemplo el dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, y que los Cajeros Automáticos ponen a disposición del cliente una variedad de servicios entre los que destacan: girar dinero desde cuenta corriente, cuenta vista, línea de crédito, tarjeta de crédito, y cuenta de ahorro, consulta de saldo, realizar depósitos en dinero a cuenta corriente, realizar transferencias entre diferentes cuentas, compra de prepagos de minutos de telefonía, pago de cuentas de servicios, pago de contribuciones e impuestos fiscales, pago de otros servicios.

Indica que actualmente, son clientes del servicio de Cajeros Automáticos que provee Redbanc S.A. las siguientes instituciones: Banco de Chile / Citybank, Scotiabank Sudamericano, Banco de Crédito e Inversiones, Banco Santander Santiago, Banco Bice, Banco Security, Banco Itaú, BBVA, Corpbanca, Banco

Internacional, ABN Amro Bank, Banco CrediChile, Atlas-Citybank, Diners, Banco Santander Banefe, Bancondell, Corfinsa, Banco Estado.

Señala que Redbanc S.A. no sólo provee a sus clientes los servicios anteriormente mencionados, sino además de una serie de aplicaciones de dicen relación con redes de comunicación e información entre las Instituciones Financieras y aquellas que prestan servicios a éstas, tales como la Red Bancaria Interconectada, la que constituye una infraestructura de comunicaciones privada que permite, por una parte la transferencia electrónica de fondos, y por la otra, la utilización compartida, transporte y explotación de información por parte de los Bancos asociados.

Mediante la utilización que Redbanc S.A. presta, los Bancos pueden aumentar el número y calidad de los servicios disponibles a través de una única conexión, permitiendo además la coexistencia de múltiples instituciones en un ambiente abierto y a la vez altamente seguro y que son Instituciones asociadas a la Red Bancaria Interconectada: Banco de Chile / Citybank, Scotiabank, Banco de Créditos e Inversiones, Banco Santander Santiago, Banco Itaú, Banco Bice, Banco Security, BBVA, Banco del Desarrollo, CorpBanca, Banco Internacional, ABN Amro Bank, Banco Falabella, Atlas, Banco Nova, Banco París, Banco Ripley, Deutsche Bank, que es una infraestructura de comunicaciones privadas que permite conectar a las instituciones no bancarias con los Bancos que participan en la Red Bancaria Interconectada (RBI), es decir instituciones que proveen apoyo a las empresas bancarias.

La red de Servicios Financieros agrega valor agregado a la red Bancaria Interconectada, eliminando los múltiples enlaces de comunicación entre los Bancos y los servidores no bancarios y menciona al efecto una extensa nómina de Instituciones asociadas a la Red de Servicios Financieros.

Que también administra la denominada Red Bancaria de Servicios, que es una infraestructura privada de comunicaciones administrada y operada por Redbanc que permite a los clientes de las Instituciones Financieras operar sus aplicaciones (Banca Electrónica u otras) permitiendo diferenciación y flexibilidad y que sirve para proveer de conectividad entre las empresas conectadas, como también entre éstas y las instituciones asociadas tanto a la Red Bancaria Interconectada como a la Red de Servicios Financieros, y al efecto menciona una larga nómina de clientes asociados a la Red Bancaria de Servicios, tales como, Indexa S.A, Asicom, D & S, Ohio Nacional Seguros de

Vida S.A., Cámara de Comercio de Santiago A.G, Orden, Coopeuch, Lan Airlines S.A., Caja de Compensación Los Héroes, entre otros.

Agrega que, muchas de las Instituciones asociadas a la Red de Servicios Financieros, también están incorporados a la Red Bancaria de Servicios, por ejemplo, Dicom S.A., Socofin, Servipag, entre muchos otros.

Que ofrece el denominado Servicio de Transferencia de Información, que es una infraestructura que permite que las Instituciones intercambien información electrónica, es decir distintos tipos de datos en múltiples formatos, por ejemplo datos, voz e imagen y que sirve para realizar el envío de distintos tipos de archivos y formatos en forma fácil y segura. Permite, asimismo, asegurar la identidad (autenticidad) de las entidades que participan en el proceso de transmisión de información y la integridad de los datos transmitidos.

Agrega que actualmente Redbanc S.A. es una empresa que con 20 años de trayectoria ha sabido evolucionar y adecuarse a las distintas exigencias y requerimientos de sus clientes, entregando calidad, eficiencia y seguridad en cada una de los procesos que Redbanc S.A. pone a disposición de sus clientes.

Afirma que todo lo anterior, ha significado que Redbanc S.A. sea un actor principal en la provisión de transferencia electrónica de datos, relacionado con servicios bancarios y financieros en nuestro país, logrando las siguientes cifras, que dan cuenta del posicionamiento que mis mandantes han alcanzado en nuestro país, que actualmente cuenta con 4.374Cajeros Automáticos conectados, 5.494.380 tarjetas de débito que pueden operar con Redbanc, 5.623.739tarjetas de crédito que pueden operar con Redbanc, 29.088.626 de transacciones promedio mensual (en 2006), 249 de localidades con servicio de Cajeros Automáticos y 118 empleados.

En materia de marcas comerciales indica que Redbanc S.A. son los legítimos creadores, dueños y usuarios de la marca “REDBANC”, bajo la cual operan a nivel nacional, gozando ésta de un notable prestigio y habiendo adquirido desde su creación y hasta la fecha notable fama y notoriedad.

De esta forma “REDBANC” se ha ido consolidando en el tiempo como una marca famosa en su rubro, siendo en la actualidad un vehículo indispensable para facilitar operaciones bancarias y financieras, posicionándose como una marca líder en nuestro mercado.

En este sentido, Redbanc S.A. es titular de los siguientes registros de marca en Chile: Registro Nº 500.409 “REDBANC”, denominativa, clases 35 y 36 (en

renovación bajo solicitud Nº 799.490), Registro Nº 505.444 “REDBANC”, mixta, clase 16 (en renovación bajo solicitud Nº 812.424), Registro Nº 515.728 “REDBANC”, mixta, clase 17, Registro Nº 529.894 “REDBANC CADA VEZ MAS FACIL”, Frase de Propaganda, clases 35 y 36, Registro Nº 550.905 “REDBANC DINERO ELECTRONICO”, Frase de Propaganda, clases 35 y 36, Registro Nº 563.119 “REDBANC”, mixta, clases 35, 36 y 38 y Registro Nº 670.800 “REDBANC”, denominativa, clase 38; y acompaña el actor al efecto copias simples de los títulos emitidos por el Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción de los registros de marca antes individualizados.

Hace presente que todos los registros de marca anteriormente individualizados fueron solicitados y concedidos con anterioridad al 23 de Diciembre de 2007, fecha de solicitud por parte del Sr. Enrique Osvaldo Gunther Rodríguez del nombre de dominio “redbanco.cl”.

Que asimismo Redbanc S.A., es titular de los siguientes nombres de dominio “.cl”: “redbanc.cl”, de fecha 21de Julio de 1997, “redbancfacil.cl”, de fecha 21 de Marzo de 2001, “redbancinalambrico.cl”, de fecha 21 de Marzo de 2001, “redbancvirtual.cl”, de fecha 26 de Julio de 2000.

Hace presente que todos los nombres de dominio antes individualizados fueron solicitados y concedidos con anterioridad a la fecha de solicitud del nombre de dominio “redbanco.cl” por parte del Sr. Gunther.

Agrega que el hecho que sea titular de nombres de dominio no idénticos a la marca REDBANC, pero que si lo contengan, refleja claramente su intención de proteger una marca que para ellos es valiosa y respecto de la cual han invertido tiempo y recursos.

Adicionalmente, hace notar lo extraño que sería que el Sr. Gunther alegara desconocimiento de la marca “REDBANC” y de cuatro nombres de dominio semejantes y que buscan proteger o amparar una marca en particular como es “REDBANC”, cuando el primer solicitante ha requerido la inscripción de un nombre de dominio casi exactamente semejante al de mis mandantes.

De lo anteriormente expuesto afirma el actor, se desprende que la marca “REDBANC” corresponde a una creación original de mis mandantes, y reconocida y con un merecido buen nombre y fama en el mercado chileno. Y que Resulta además un hecho notorio que el Sr. Gunther solicitó el nombre de dominio “redbanco.cl” con pleno conocimiento de la real existencia y actividad de mis mandantes Redbac S.A.

En este sentido indica que vale la pena puntualizar que hay ciertas marcas cuya fama y notoriedad sobrepasa ampliamente los servicios para los cuales fueron pensados. En efecto, este es el caso de la marca “REDBANC”, vocablo de uso diario y de público conocimiento.

En este sentido afirma el actor que se hace sumamente difícil sostener que una persona, aún ajena al círculo financiero y bancario no conozca la marca “REDBANC”, la cual es usada a diario por miles de personas entre las cuales debe estar precisamente el demandado.

Por lo tanto, a juicio de la parte demandante, aparece de manera evidente que la actitud del Sr. Gunther al solicitar un nombre casi idéntico al de una marca ampliamente conocida, revela de manera clara e indubitada su mala fe, toda vez que aparentemente está tratando de apropiarse de un nombre de dominio que corresponde a la marca y una empresa ampliamente conocida y que por otro lado, la asignación de un nombre de dominio como el de autos a un tercero, ajeno a mi representada, no sólo constituye un riesgo para Redbanc S.A. sino que, evidentemente, un gran beneficio para el asignatario de dicho dominio, ya que éste podría beneficiarse de la fama y del buen nombre de mis representados y provocar confusión a los terceros; y, que Redbanc S.A. ha invertido tiempo, dinero y esfuerzo en el marketing y promoción de la marca registrada “REDBANC”**,** mediante campañas publicitarias, revistas, diarios, catálogos, sucursales etc., obteniendo como resultado que la marca señalada, ya goce de la más amplia aceptación y conocimiento por parte del público y que como el campo de la imaginación es infinito y las probabilidades de que se inventen dos marcas prácticamente idénticas son en extremo improbables, es evidente que lo que pretendió el demandado al solicitar el registro de dominio “redbanco.cl”, fue aprovecharse del prestigio y notoriedad de la marca de mis mandantes y obtener algún tipo de beneficio, de una empresa líder en la provisión de transferencia electrónica de datos, relacionado con servicios bancarios y financieros en nuestro país.

Agrega el actor que es evidente que en el citado caso no ha existido esfuerzo creativo alguno, puesto que se trata de una copia evidente, ya que el demandado solicitó ante NIC Chile el nombre textual del nombre de dominio de mis mandantes “redbanc.cl”, adicionando sólo la letra “o”, es decir, sin ningún tipo de elemento o expresión adicional, que evite la confusión a terceros y al público en general. Indica que en este sentido la semejanza que existe entre el

nombre de dominio solicitado por el Sr. Gunther y la marca de mis mandantes REDBANC, es evidente, para lo cual basta comparar una y otra: REDBANC y REDBANCO, y que efectivamente, el nombre de dominio solicitado por el Sr. Gunther contiene 8 letras, de las cuales 7, forman parte de la marca de mis mandantes, en igual ubicación y secuencia, lo que se traduce en que ambos signos tengan una gran similitud gráfica y fonética que casi alcanza la identidad.

A lo anterior, agrega que la marca del demandante, así como el nombre de dominio “redbanc.cl”, se encuentra íntegramente incluido en la solicitud de nombre de dominio solicitado por el Sr. Gunther.

Finalmente, hace notar al Tribunal que el hecho que la letra adicionada a la marca y nombre de dominio de mis mandantes sea la letra “o”, no otorga distintividad alguna, ya que sólo castellaniza fonéticamente el sujifo “ANC” de la marca de la actora y que como SS. podrá apreciar, el hecho que el nombre de dominio “redbanco.cl” sea asignado al Sr. Gunther traería consecuencias nefastas y grandes perjuicios no solo para mis mandantes sino que incluso para terceros que usan diariamente los servicios de Redbanc S. A. y que resulta claro que el público consumidor tenderá a asociar directamente el nombre de dominio “redbanco.cl”, con la empresa, marcas y nombres de dominio de mis mandantes.Indica que en definitiva, a juicio de esta parte el Sr. Gunther no tiene derechos legítimos respecto del nombre de dominio “redbanco.cl”, lo cual se demuestra por los siguientes hechos:

1.- Redbanc S.A es una empresa líder en la provisión de transferenciaelectrónica de datos, relacionado con servicios bancarios y financieros en Chile, habiendo logrado a través de los años ser una marca que avala una reconocida calidad, solidez, transparencia y prestigio, contando con amplio conocimiento y respeto por parte del mercado Chileno.

2.- La expresión “REDBANC” está registrada como marca por mis mandantes en Chile según se acreditará en los documentos probatorios que se acompañarán más adelante, desde el año 1987.

3.- La expresión “REDBANCO” es prácticamente idéntica a la marca y nombre de dominio “REDBANC”, propiedad de mis mandantes.

4.- La adición de la letra “o” a la marca y nombre de dominio de mis mandantes no agrega novedad ni distintividad alguna a la solicitud de nombre de dominio del Sr. Gunther.

5.- La utilización del nombre de dominio “redbanco.cl” por parte del primer solicitante sería contraria al principio de la buena fe y la ética mercantil.

6.- El hecho que la marca de mis mandantes sea ampliamente conocida a lo largo de todo el país demuestra indubitadamente que el Sr. Gunther conocía la marca “REDBANC”, y por lo tanto, demuestra manifiestamente la mala fe del primer solicitante.

7.- El demandado no es conocido o identificado en Chile u otro país por la expresión “REDBANC” o “REDBANCO”.

8.- De otorgarse el nombre de dominio “redbanco.cl” al primer solicitante se confundirá al mercado nacional y a los consumidores quienes se verán atraídos por la fama y notoriedad de “REDBANC” lo que producirá un perjuicio evidente a los negocios de mis representados.

9.- Si se le otorga el nombre de dominio “redbanco.cl” al Sr. Gunther, éste o su sucesor en el dominio del mismo, podrían utilizar el nombre de dominio para perturbar o afectar los negocios de mis representados y causar una probable confusión en el mercado nacional. De hecho, el uso del nombre de dominio “redbanco.cl” por cualquier otra empresa y/o persona, o su venta u arriendo, podría perturbar y perjudicar a mi representada y le permitiría a un tercero obtener valiosa información respecto de la marca del demandante a través de Internet mediante el empleo de sistemas de registro de información tales como “cookies” u otros similares, basados en el registro del tráfico y preferencias de los usuarios de Internet.

Afirma la demandante que los hechos anteriores demuestran que el primer solicitante carece de todo derecho legítimo respecto del nombre de dominio “redbanco.cl”, y que al respecto la propia Reglamentación de NIC Chile establece en su artículo 14 inciso primero que: “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”.

Fundamentos de Derecho invocados por Redbak S.A., en su escrito de demanda:

Conceptos Generales:

Indica la demanda que un nombre de dominio es una identificación electrónica de un sitio Web en Internet, a través de un nombre de dominio se puede ubicar o identificado un contenido especifico dentro de la red. De esta forma los nombres de dominio permiten usar diferentes servicios asociados a Internet

tales como páginas Web, correos electrónicos, localizadores de información, etc. Sin embargo, cada nombre de dominio tiene que ser único en Internet y si bien un solo servidor Web puede servir múltiples páginas Web pertenecientes a múltiples dominios, un nombre de dominio sólo puede apuntar a un servidor.

Como en la actualidad Internet se ha transformado en el medio obligado de comunicación y obtención de información gracias a su eficiencia y rapidez, los nombres de dominio en la práctica se encuentran asociados a nombres, palabras, cosas, marcas comerciales, definiciones, etc. con la idea de facilitar la identificación a los mismos usuarios y a la vez como modo de clasificar u ordenar la información a la cual se pretende acceder. Por lo tanto es muy común que los nombres de dominio y su contenido se asocien en forma directa a los nombres, marcas, cosas, persona, empresas, grupos etc., a la cual corresponde efectivamente o se identifica esa “denominación”.

De esta forma es una práctica habitual y un medio legitimo de distribución, difusión y prestación de servicios que una empresa o una marca conocida tenga un nombre de dominio asociado a su nombre en Internet, como ocurriría en este caso con los Sres. Redbanc S.A. titulares de la marca “REDBANC” y segundos solicitantes del nombre de dominio “redbanco.cl”.

Primero.- Cumplimiento de las normas del Reglamento de NIC Chile.

NIC Chile es la autoridad competente para regular los nombres de dominio “.cl” y quien ha establecido en su Reglamento las condiciones y requisitos necesarios para solicitar y/o registrar un nombre de dominio así como la forma de solucionar los conflictos en caso que hayan 2 o más partes interesadas en un mismo nombre de dominio.

Que al tenor de lo anteriormente expuesto, en este caso Redbanc S.A. cumple las normas de procedimiento establecidas para la solicitud de inscripción de nombres de dominio así como las contenidas en el Anexo 1 del Reglamento respecto del Procedimiento de Mediación y Arbitraje:

Se solicitó legítimamente la inscripción del nombre de dominio “redbanco.cl” dentro del plazo de 30 días desde que fue solicitado por el otro solicitante.

Se pagó la tarifa correspondiente a la solicitud del nombre de dominio ante NIC Chile y los honorarios arbitrales correspondientes.

A su vez, la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL señala en su artículo 20, respecto de la Revocación de un nombre de Dominio que **“**Toda persona natural o jurídica que estime gravemente afectados sus derechos por la asignación de un nombre de

dominio podrá solicitar la revocación de esa inscripción, fundamentando su petición según lo dispuesto en el artículo 21 de la presente reglamentación”**.** En este caso, si bien aún no hay una asignación definitiva de dicho nombre de dominio, mis representados consideran que la presentación del Sr. Gunther vulnera sus derechos en relación a la marca de su propiedad y al prestigio de que ésta goza.

Lo anterior se ajusta al artículo 22 del Reglamento, el cual establece que será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción se haya realizado de mala fe o en forma abusiva, considerando abusiva una inscripción de nombre de dominio que reúna las tres condiciones siguientes, todas las cuales quedan configuradas en la solicitud efectuada por el Sr. Gunther para el nombre de dominio “redbanco.cl”, según se señala a continuación:

1.- Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido.

Señala la demandante que esta condición se encuentra presente en el caso de autos, toda vez que el nombre de dominio “redbanco.cl” corresponde casi completamente, según ya hemos ampliamente explicado a la marca REDBANC, protegida mediante diversos registros marcarios y a los nombres de dominio propiedad de mis mandantes: “redbanc.cl”, “redbancfacil.cl”, “redbancinalambrico.cl” y “redbancvirtual.cl”. En efecto, el hecho de agregar la letra “O” no es un elemento suficientemente importante para distinguir el nombre de mis representados (amparado por la existencia previa de marcas comerciales y nombres de dominio) y aquel correspondiente al nombre de dominio en disputa.

2.- Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto de nombre de dominio.

En relación con este punto, hemos comprobado los legítimos derechos de Redbanc S.A. como solicitantes de “redbanco.cl”, por lo que queda en manos del Sr. Gunther demostrar algún derecho o interés *legítimo*, que justifique su solicitud, toda vez que como se ha señalado anteriormente la expresión “REDBANC” corresponde al nombre de una empresa con 20 años de presencia en el mercado, con un constante desarrollo de su marca y buen nombre, además de diversos registros marcarios y nombres de dominio cuyos titulares son mis mandantes.

Sin perjuicio de lo cual, a juicio de esta parte, el primer solicitante carece de todo derecho para ser titular del nombre de dominio en disputa.

3.- Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe

El Sr. Gunther al solicitar el nombre de dominio “redbanco.cl” han pretendido apropiarse de la fama y buen nombre de una marca registrada de propiedad de mis mandantes, lo cual los afecta y perjudica en forma grave al provocar una confusión evidente entre el eventual nombre de dominio “redbanco.cl” del Sr. Gunther y los nombres de dominio “redbanc.cl”, “redbancfacil.cl”, “redbancinalambrico.cl” y “redbancvirtual.cl”, como asimismo de las actividades desarrolladas bajo la marca “REDBANC”, propiedad de mis mandantes.

La inscripción del nombre de dominio “redbanco.cl” por el primer solicitante adolece de evidente la mala fe, consecuencia de lo extendido de la fama y notoriedad de la marca “REDBANC” en nuestro país, lo que demuestra sin lugar a dudas el conocimiento por parte del Sr. Gunther de la marca “REDBANC”, así como de los nombres de dominio “redbanc.cl”, “redbancfacil.cl”, “redbancinalambrico.cl” y “redbancvirtual.cl”.

Que de esta forma Redbanc S.A. se ha opuesto a la solicitud de nombre de dominio “redbanco.cl” del Sr. Gunther, usando los medios que el Reglamento le concede, de buena fe y haciendo uso de su legítimo derecho a difundir vía Internet su marca “REDBANC” y sus servicios bancarios y financieros, sin la competencia desleal que significa un nombre de dominio prácticamente idéntico, lo que sin lugar a dudas produciría error y confusión en el mercado.

Para reforzar lo anteriormente planteado nos permitimos hacer alusión a lo que señala el inciso segundo letras a), b), c) y d) del artículo 22 del Reglamento de NIC Chile en comento, el cual establece que la sola concurrencia de las circunstancias mencionadas por estas letras sirve como medio para demostrar la mala fe del solicitante.

Letra a) “Que existan circunstancias que indiquen que se ha inscrito el nombre de dominio con el propósito principal de venderlo, arrendarlo u otra forma de transferir la inscripción del nombre de dominio al reclamante o a su competencia, por un valor excesivo por sobre los costos directos relativos a su inscripción, siendo el reclamante el propietario de la marca registrada del bien o servicio.”

Letra b) “Que se haya inscrito el nombre de dominio con la intención de impedir al titular de la marca de producto o servicio reflejar la marca en el nombre de

dominio correspondiente, siempre que se haya establecido por parte del asignatario del nombre de dominio, esta pauta de conducta."

Letra c) "Que se haya inscrito el nombre de dominio con el fin preponderante de perturbar o afectar los negocios de la competencia."

Letra d) "Que usando el nombre de dominio, el asignatario de éste, haya intentado atraer con fines de lucro a usuarios de Internet a su sitio web o a cualquier otro lugar en línea, creando confusión con la marca del reclamante."

Indica que, no cabe duda que en la solicitud para el nombre de dominio "redbanco.cl" presentada por el Sr. Gunther, se configuran plenamente los supuestos establecidos por las letras b) , c) y d) arriba citadas, lo cual no hace otra cosa que comprobar que su actuación es de mala fe y que estamos ante un caso en que no sólo se trata de perturbar derechos adquiridos válidamente por mis mandantes, sino que también las normas sobre abusos de publicidad y los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como se establece en el artículo 14 del Reglamento, anteriormente citado.

Lo anterior se complementa con lo señalado por el Diccionario de la Real Academia Española, el cual define a la buena fe como: **"**Rectitud, honradez**"**; y en el campo del derecho, como la "convicción en que se halla una persona de que hace o posee una cosa con derecho legítimo". Si analizamos la actitud del primer solicitante, que como ya hemos señalado, al pretender registrar como nombre de dominio una expresión que corresponde casi íntegramente a la marca y nombres de dominios de mis mandantes bajo el cual operan como empresa de provisión de transferencia electrónica de datos, relacionado con servicios bancarios y financieros, y que corresponde a una marca notoria creada, desarrollada y promocionada por mis mandantes como es "REDBANC", se llega a la conclusión de que su actuar no se ajusta a los principios de la buena fe definidos anteriormente.

En efecto, no cabe duda alguna que en este caso se configuran completamente las causales establecidas en el inciso primero del artículo 22 del Reglamento de NIC Chile.

De esta manera el eventual otorgamiento del nombre de dominio "redbanco.cl" al demandado, provocaría confusión toda vez que como ya se ha señalado, mis mandantes, una reconocida, prestigiosa y sólida empresa nacional de servicios bancarios y financieros, no tienen ningún interés en ser asociados por el público consumidor, a los eventuales negocios y/o actividades del Sr. Gunther,

razón por la cual estimamos que no debe bajo ningún concepto ser titular del nombre de dominio “redbanco.cl”.

Segundo.- Resoluciones publicadas en aplicación del procedimiento de resolución de controversias entre nombres de dominio y marcas a través de la OMPI y de NIC Chile

La red Internet es actualmente un fenómeno global, que une los más diversos lugares del planeta, permitiendo la intercomunicación y envío de datos entre cualquier persona que tenga acceso a ella. Los nombres de dominio, tienen como función intrínseca la de servir como medio de fácil recordación, sin la necesidad de recurrir a número IP subyacente. Debido a su facilidad de recordar, es que los nombres de dominio han adquirido una existencia complementaria como identificadores comerciales. Por dichas razones es que el conflicto entre las marcas comerciales y los nombres de dominio se han suscitado con extrema rapidez.

En este contexto, se han producido numerosos conflictos, destacando en este sentido las resoluciones adoptadas en la aplicación del procedimiento internacional de resolución de controversias entre nombres de dominio y marcas a través de la Organización Mundial de la Propiedad intelectual (OMPI).

A su vez, en las resoluciones dictadas al amparo del procedimiento citado de resolución de conflictos entre nombres de dominio y marcas, ya existen pronunciamientos que establecen tanto en Chile a través de NIC Chile como a nivel mundial a través de la OMPI, que el registro de un nombre de dominio de una marca famosa constituye mala fe por parte del que lo solicita en el caso que este no tenga legítimos derechos y pretenda perturbar al titular de la misma. Cita el actor para estos efectos, a modo de ejemplo, la resolución de los siguientes casos:

A) Resoluciones de la OMPI:

Caso N° D2000-0003, Telstra Corporation v. Nuclear Mar shmallows”, Caso N° D2000-0021, Ingersoll-Rand v. Frank Gully, d/b/a Advcomren;, Caso N° D2000-0055; Compaq Computer Corp v. Boris Beric;, Caso N° D 2000-0007 Alcoholic Anonymous World Services, Inc., v. Lauren Raymond; Caso N° D200-0086; Sanrio Co. Ltd. and Sanrio, Inc. v. Lau; Caso N° D20 00-0172 Sanrio Company, Ltd. and Sanrio, Inc. v. Neric Lau; Caso N° D2000-024 2 CBS Broadcasting Inc v. Edward Enterprises, Caso N° D2000-0011 Ronson Plc v. Unimetal Sanayi ve Tic.A.S., Caso N° D 2000-0018; Banco Español de Créd ito, S.A. v. Miguel Duharte Perry Vidal Taveira., Caso N° D2000-0035; J.P . Morgan v. Resource

Marketing, Caso N° D2000-0053; Microsoft Corporation v. Amit Mehrotra, Caso N° D2000-0325; Kabushiki Kaisha Toshiba v Shan Computers, Caso N° DNU2000-002; Christies Inc. v. Ola Ljungberg, Caso N° D2000-0802 y Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha d/b/a Toyota Motor Corporation. v. S&S Enterprises Ltd., Caso N° D2000-0928; Yahoo!, Inc. v. Cupcake Patrol and John Zuccarini, Caso N° D2000-0819; Canon U.S.A. Inc., Astro Business Solutions, Inc. and Canon Information Systems, Inc. v. Richard Sims, Caso Nº D2001-0519 Netscape Communications Corp. v. Baltic Consultants Limited, Caso Nº D2001-1051 America Online v. M. Mike, Caso Nº D2002-0010 Intel Corporation v. OX90, Caso Nº D2002-0363 Dell Computer Corporation v. MTO C.A. and Diabetes Education Long Life., Caso Nº D-2002-0779 AltaVista Company v. Dotsan, Caso Nº D-2003-0774 Amazon.com v. Kim Yoon-Jo., Caso Nº D2004-0109 Microsoft Corporation v. Troy C. Montalvo, Caso Nº D2004-0186 Microsoft Corporation v. Charilaos Chrisochoou Komotini, Caso Nº D2004-00232 Microsoft Corporation v. ·3D Roulette , Caso Nº D2005-0205 Sam Ash Music Corporation v. Zoroastrian Tech, Caso Nº DRO2005-0004 OSRAM GmbH, v. web4COMM SRL Romania.

B) Cita asimismo, sentencias arbitrales adoptadas a través del procedimiento de mediación y arbitraje de NIC Chile:

1.-Fallo de arbitraje de nombre de dominio “meetro.cl” dictado por el árbitro Sr. Crisitán Saieh Mena, asignando dicho nombre de dominio al segundo solicitante Sres. Metro S.A., en virtud de sus legítimos derechos.

2.- Fallo de arbitraje de nombre de dominio “stives.cl” dictado por el árbitro Sr. Marcos Morales Andrade, asignando dicho nombre de dominio al segundo solicitante Sres. St. Ives Laboratories, Inc., en virtud de sus legítimos derechos.

3.-Fallo de arbitraje de nombre de dominio “jumbomás.cl” dictado por el árbitro Sr. Christian Ernst Suárez, asignando dicho nombre de dominio al segundo solicitante Sr. Horst Paulmann Kemna, en virtud de sus legítimos derechos.

4.-Fallo de arbitraje de nombre de dominio “i-security.cl” dictado por el árbitro Sr. Juan Agustín Castellón Munita, asignando dicho nombre de dominio al segundo solicitante Sres. Virtual Security S.A., en virtud de sus legítimos derechos.

5.-Fallo de arbitraje de nombre de dominio “i-estrategia.cl” dictado por el árbitro Sr. Patricio de la Barra, asignando dicho nombre de dominio al segundo solicitante Sr. Víctor Manuel Ojeda, en virtud de sus legítimos derechos.

6.-Fallo de arbitraje de nombre de dominio “metroclub.cl” dictado por el árbitro Sr. Ruperto Pinochet Olave, asignando dicho nombre de dominio al segundo solicitante Sres. Metro S.A., en virtud de sus legítimos derechos.

7.-Fallo de arbitraje de nombre de dominio “elpinguino.cl” dictado por el árbitro Sr. Oscar Torres Zagal, asignando dicho nombre de dominio al segundo solicitante Sres. Grupo Bimbo S.A. de C.V., en virtud de sus legítimos derechos.

8.-Fallo de arbitraje de nombre de dominio “lamayor.cl” dictado por el árbitro Sr. Cristián Saieh Mena, asignando dicho nombre de dominio al segundo solicitante Sres. Dirección de Informática (Universidad Mayor), en virtud de sus legítimos derechos.

9.- Fallo de arbitraje de nombre de dominio “inkacola.cl” dictado por el árbitro Sr. Marcos Morales Andrade, asignando dicho nombre de dominio al segundo solicitante Sres. The Coca Cola Company, en virtud de sus legítimos derechos.

Indica que en todos estos casos citados, tanto en la OMPI como a través de NIC Chile, se estableció que el registro de una marca famosa o notoria o casi idéntica a ésta por un tercero distinto a su dueño como un nombre de dominio constituye mala fe, motivo por el cual se ordenó en todos ellos transferir el nombre de dominio a favor de quienes acreditaron tener mejor derecho sobre ellos.

Tercero: Derecho Internacional

Es necesario tener en cuenta la especial protección de que gozan las marcas notorias, en lo que concierne a este caso al amparo del artículo 6-bis del Convenio General de la Unión de París, del Tratado sobre el Derecho de Marcas, y los artículos 16.2 y 16.3 de los acuerdos ADPIC, todos ellos aplicables en Chile.

Conclusiones de la parte demandante:

1.- Redbanc S.A. son los dueños y creadores de la marca “REDBANC”, y de los nombres de dominio “redbanc.cl”, “redbancfacil.cl”, “redbancinalambrico.cl” y “redbancvirtual.cl”, entre otros. A su vez, Redbanc S.A. es una empresa especializada en la provisión de transferencia electrónica de datos, relacionado con servicios bancarios y financieros líder en el mercado nacional**.**

Redbank S.A. es dueño de los citados nombres de dominio y numerosos registros de marcas “REDBANC” con anterioridad a la solicitud del nombre de dominio “redbanco.cl” por parte del Sr. Gunther. Éste por su parte, considerando lo extendida de la fama y notoriedad de la marca “REDBANC” en

nuestro país, tenía perfecto conocimiento de la fama, notoriedad y buen nombre de la marca “REDBANC”, propiedad de mis mandantes.
El nombre de dominio solicitado por el Sr. Gunther, es prácticamente idéntico a las marcas y nombres de dominio de mis mandantes. La adición de letra “o” no añade de forma alguna distintividad al nombre de dominio “redbanco.cl”, y en consecuencia la coexistencia del mencionado nombre de dominio y la marca y nombres de dominio de mis mandantes traerá sin duda alguna confusión y error en el mercado, y consecuentemente perjuicios y pérdidas para mis mandantes.
Por las razones ya señaladas, a juicio de esta parte Redbanc S.A. cumple con todos los requisitos previstos en el Reglamento de solución de controversias de NIC Chile para considerar que goza de mejor derecho sobre el dominio “redbanco.cl” que aquel que pudiesen poseer el Sr. Gunther.

En virtud de lo anterior, afirma la demandante que la pretensión del primer solicitante debe ser desestimada por carecer de título legítimo y por su evidente mala fe en la solicitud del nombre de dominio “redbanco.cl”, por lo que éste debe ser adjudicado en definitiva a Redbanc S.A. por ser quienes tienen mejor y legítimos derechos para poder disponer de este nombre de dominio que corresponde íntegramente a su nombre e incluye su marca según lo establece la Reglamentación de NIC Chile.

Que el Tribunal Arbitral con fecha 8 de mayo de 2008, tuvo por interpuesta la demanda y confirió traslado al demandado don Enrique Osvaldo Gunther Rodríguez, para que conteste la demanda de autos, por el término de 10 días hables y se acompañaron los documentos probatorios, con citación. La resolución respectiva fue notificada con igual fecha a las partes, mediante correo electrónico.
Que el demandado y primer solicitante no contestó la demanda de fojas 12 y siguientes, razón por la cual el Tribunal con fecha 23 de junio de 2008 y en virtud de lo dispuesto en el número quinto de las Bases de Procedimiento Arbitral de fojas 10 y 11y por el artículo 432 del Código de Procedimiento Civil, citó a las partes a oír sentencia definitiva, notificándolas con igual fecha por correo electrónico.

Parte Considerativa:

Consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento al fallo:

Primero: Que la cuestión que debe resolverse en este juicio arbitral, consiste en determinar a quien de los litigantes corresponde asignar el nombre de dominio “redbanco.cl”, esto es, sí a don Enrique Osvaldo Gunther Rodríguez, primer solicitante, o a Redbanc S.A., segundo solicitante y demandante.

Segundo: Que la parte demandante Redbanc S.A., es una empresa cuyo giro de negocios consiste en la prestación de servicios a bancos e instituciones participes de redes electrónicas interconectadas, y que vincula masivamente a dichas instituciones con los usuarios o clientes en operaciones de banco y de transacciones mediante pagos electrónicos, empresa que fue creada en el año 1987, y que en el año 1988 inició los servicios indicados mediante el uso masivo de los llamados “cajeros automáticos”, para que los clientes de bancos y usuarios habilitados, puedan efectuar transacciones bancarias de giros y depósitos de dinero y valores, por medios de transferencias electrónicas seguras, las que como es de publico conocimiento son de uso masivo en el mercado chileno. Invoca la demandante Redbanc S.A., que es titular de un mejor derecho para que se le asigne en definitiva el nombre de dominio “redbanco.cl”, y con el objeto de acreditar este mejor derecho, señala que es creadora y propietaria de las marcas comerciales “redbanc” en Chile, registros números 500.409, para servicios de las clases 35 y 36, 505.444, mixta en la clase 16, 563.119, mixta en clases 35, 36 y 38 y 670.800, denominativa, en la clase 38, entre otras. Asimismo, señala que es titular de los nombres de dominio “redbanc.cl”, “redbancfacil.cl”, “redbancinalabrico.cl” y “redbancvirtual.cl”, todos solicitados y otorgados con anterioridad a la solicitud de autos “redbanco.cl”, pedida por el demandado don Enrique Osvaldo Gunther Rodríguez.

Tercero: Que como sostiene la actora, el nombre de dominio es una identificación electrónica de un sitio Web en Internet, a través del cual se puede ubicar o identificar por sus usuarios un contenido especifico dentro de la red y que en la actualidad Internet se ha transformado en el medio obligado de comunicación y obtención de información gracias a su eficiencia y rapidez a nivel mundial, y que los nombres de dominio en la práctica se encuentran asociados a nombres, palabras, cosas, marcas comerciales, definiciones, grupos de interés e instituciones, con la idea de facilitar la identificación a los mismos con los usuarios, y a la vez como modo de clasificar u ordenar la información a la cual se pretende acceder. Afirma que es muy común que los nombres de dominio en la red de Internet se asocien en forma directa a los

nombres, marcas, cosas, persona, empresas, instituciones o grupos de interés, a la cual corresponde efectivamente o se identifica esa “denominación” específica.

Cuarto: Que para efectos de resolver la litis, este sentenciador debe necesariamente considerar la cuasi identidad grafica y conceptual existente entre el nombre de dominio solicitado por don Enrique Osvaldo Gunther Rodríguez, en la especie “redbanco.cl”, y los dominios y marcas comerciales en que Redbanc S.A. funda su demanda de oposición, tales como “redbanc.cl” y “redbanc”, de tal suerte que el dominio pedido en autos “redbanco.cl”, en este contexto de análisis y ponderación, aparece como una extensión o derivación de los citados dominios y registros que anteceden en el tiempo al pedido en estos autos, los que comparativa y cualitativamente fundan de un mejor derecho para la parte oponente, por lo que es forzoso concluir que de otorgarse el dominio en disputa al primer solicitante, se puede producir confusión en los usuarios de Internet, respecto al origen e identidad empresarial de su titular, quienes podrían plausiblemente, de manera equivoca, asociar el dominio “redbanco.cl”, con el primer solicitante y no con la empresa Redbanc S.A., y su línea de servicios de transacciones electrónicas, y encontrarían a otra persona o entidad distinta a la demnadante como titular, causando de este modo confusión en los usuarios.

Quinto: Que asimismo, no escapa al análisis y ponderación de este sentenciador, el especial giro de negocios de la parte demandante Redbanc S.A., el que esencialmente consiste en la prestación masiva de servicios de operaciones de banco y otras instituciones con sus usuarios por medios electrónicos, empresa que ostenta una posición dominante en este mercado que puede ser calificado de relevante, por lo que atendida su importancia y uso masivo en la economía interna, refuerzan la idea de otorgar una tutela a aquella parte que ha creado y posicionado un nombre en el mercado de servicos financieros y de transacciones electrónicas, en la especie “redbanc” como es de público conocimiento, de tal suerte que en el caso sub lite obliga a un tratamiento mas detenido y restrictivo en cuanto a valorar la pretensión consistente en que se le asigne el dominio en disputa “redbanco.cl” a la parte demandante.

Parte Resolutiva:

En mérito a lo señalado en la parte considerativa, resuelvo conforme a principio de mejor derecho y conforme prudencia y equidad, acoger la demanda de

fojas 12 de autos y asignar el nombre de dominio “redbanco.cl”, a Redbanc S.A..

En materia de costas cada parte soportara sus costas procésales y en materia de costas personales del Tribunal Arbitral estése a lo resuelto a fojas 2 de autos.

Notifíquese a las partes mediante carta certificada y correo electrónico y a la Secretaría de NIC Chile, de igual forma.

Conforme lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, se designan como testigos a doña Alejandra Loyola Ojeda y a doña Cecilia Alcaine Abrigo, a efectos autoricen la presente sentencia, quienes firman conjuntamente con el suscrito.

Óscar Andrés Torres Zagal
Juez Árbitro Arbitrador

Alejandra Loyola Ojeda

Cecilia Alcaine Abrigo