JANETT FUENTEALBA ROLLAT

Juez Árbitro NIC Chile.

Rol No. : 37 - 2011

Juicio arbitral santandercorretaje.cl

José Luis Santander González v. Banco Santander Chile

SENTENCIA DEFINITIVA

ARBITRAJE POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO

SANTANDERCORRETAJE.CL

Santiago, 8 de Agosto de 2011

VISTOS:

Con fecha 17 de enero de 2011, don José Luis Santander González, abogado, por sí y en adelante el "primer solicitante", con domicilio en Pdte. Juan Antonio Ríos 21 of. 15, comuna de Santiago, ciudad de Santiago, solicita la inscripción del nombre de dominio **santandercorretaje.cl.** El día 19 de enero de 2011, Banco Santander Chile, en adelante el "segundo solicitante" encontrándose dentro de plazo solicitó asimismo la inscripción de dicho nombre de dominio.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 10 y 12 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en adelante "el Reglamento" o "Reglamento de Nic Chile" indistintamente, las normas contenidas en el Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Reglamento de Nic Chile, y demás normas aplicables al conflicto, es que mediante Oficio de Nic Chile No.14.227 se designó a la suscrita como árbitro para la resolución del presente conflicto de asignación del nombre de dominio **santandercorretaje.cl**, aceptando dicho encargo según consta en resolución de fecha 24 de Mayo de 2011, jurando desempeñar dicho cometido fielmente y en el menor tiempo posible.

En la misma resolución anterior, se citó a las partes a una audiencia de mediación celebrada el día 8 de junio de 2011, a la cual asiste don José Luis Santander González, abogado, por sí como primer solicitante; don Fernando Urra Quiroz, con poder delegado del abogado don Santiago Ortúzar Decombe, por el segundo solicitante, y el árbitro que conoce de este conflicto.

Al no producirse conciliación, el Tribunal fija en la misma audiencia las bases del procedimiento mediante un Acta, la cual fue notificada de manera personal a las partes asistentes siendo firmada entonces por ellas y el árbitro.

Conforme a lo expresado en el Acta, y encontrándose dentro de plazo, el apoderado del segundo solicitante BANCO SANTANDER CHILE, presenta libelo ante este Tribunal en el cual expone sus argumentos y probanzas con el fin de acreditar el mejor derecho que asiste a su parte en torno al nombre de dominio solicitado. En síntesis, expone:

a. Que su mandante es uno de los agentes mercantiles de mayor relevancia y presencia nacional, constituido asimismo como uno de los bancos con mayor presencia latinoamericana, circunstancia que incide en el conflicto puesto que la litis se radica en un término que contempla la expresión más relevante y distintiva de su mandante, "SANTANDER", la cual está referida a su razón social y objeto por ende de protección al amparo de normas marcarias. Para acreditar lo dicho, acompaña treinta registros marcarios que contienen la expresión "SANTANDER", como asimismo aduce ser titular del nombre de dominio Santander.cl .Por lo anterior, señala que la expresión solicitada se encuentra en el patrimonio de su

mandante, acreditándose asimismo que se cuenta con registros marcarios sobre dicha expresión en relación a servicios de CORRETAJES de valores y bienes.

b. A continuación, señala la finalidad de los nombres de dominio según dictamen N° 1127, de la Comisión Preventiva Central, de fecha 28 de Julio del año 2000, y asimismo recuerda lo preceptuado en el artículo 14 del Reglamento de Nic Chile en relación a la responsabilidad que le cabe a todo solicitante respecto a no contrariar las normas vigentes sobre abuso de publicidad, principios de competencia leal y ética mercantil, como asimismo derechos válidamente adquiridos por terceros. Luego señala que la contraria asimismo ha infringido normas del Código Chileno de Ética Publicitaria, Ley del consumidor No. 19.496, en lo referente a comunicación y abuso de publicidad, como también afecta los principios de ética mercantil y competencia leal, para lo cual señala lo dispuesto en el Convenio de París en su artículo 10, numerales 2 y 3, señalando que la intención de la contraria relativa a pretender abocarse al negocio de la correduría usando el elemento distintivo de su mandante, como es Santander, lo cual llama la atención puesto que la contraria asimismo está en conocimiento de la marca antedicha, circunstancia que sería un acto constitutivo de mala fe al producir toda clase de confusiones basadas en un hecho falso, es decir que la primer solicitante no es la empresa Santander, motivo por el cual la demanda intentada debe ser rechazada de plano.

c. El demandante solicita se practique inspección al sitio web www.santander.cl levantando acta al efecto, diligencia que fue realizada con fecha 13 de julio de 2011 y adjuntada acta al proceso según consta en autos. Asimismo, acompaña los siguientes documentos, no impugnados por la parte contraria:

- Treinta copias de registros marcarios con la expresión “SANTANDER” de la cual es titular.
- Copia de la primera página del sitio web www.santander.cl
- Rankings de valoración Septiembre 2008

- Copia de publicación de consultora Millward Brown sobre marcas más importantes del mundo.
- Copia de Brand Finance, de los meses de febrero y abril de 2009 sobre las marcas más valiosas.
- Informe confidencial de Merco Marcas Financieras.

Luego, y con fecha 30 de Junio de 2011, don JOSÉ LUIS SANTANDER GONZÁLEZ, abogado, como primer solicitante y demandado de autos, presenta sus argumentos de hecho y de derecho, en virtud de lo cual expone:

a. Que el dominio solicitado **santandercorretaje.cl** recoge su apellido paterno SANTANDER, junto con la palabra CORRETAJE, oficio que desempeña junto a su padre y su hermana Ángela. Señala que su apellido forma parte de su nombre y es un atributo de su personalidad, siendo asimismo un derecho como persona reconocido tanto constitucionalmente como en diversos tratados internacionales, apellido que usa mucho antes que en nuestro país se escuchara hablar del "Banco Santander".

b. Señala que hace más de 10 años que en su familia se encuentran involucrados en el negocio inmobiliario, formando la Constructora Santander Limitada, teniendo registrado al efecto el nombre de dominio constructorasantander.cl, lo cual nace de una negociación con los representantes en aquel entonces de la demandante. Asimismo, aduce que su padre es corredor de propiedades, su hermana es arquitecta y él mismo abogado, profesiones todas relacionadas al corretaje de propiedades, con lo cual de asignarse el dominio a la contraria se vulneraría el derecho a ejercer libremente su trabajo.

c. Luego, señala que la contraria es un Banco, sociedad anónima que no puede desarrollar un giro distinto al mandatado legalmente, no siendo parte de dicho giro el de corretaje, existiendo la empresa y/o sociedad SANTANDER CORREDORES, los cuales no han reclamado ningún derecho en este dominio.

d. Por último, señala que el origen tanto de su apellido como el nombre del Banco, deriva de la Ciudad de Santander, municipio español y ciudad, por lo cual pretender adueñarse de este nombre, como una marca, "es como que un particular se adueñase del nombre de nuestro país", lo cual no se condice con el espíritu respecto al derecho de marcas.

e. Para acreditar sus dichos, acompaña al proceso los siguientes documentos, no impugnados por la contraria:

   - Copia de su cédula de identidad en donde consta que su apellido paterno es SANTANDER, y su profesión la de abogado.

   - Consulta de nombre de dominio constructorasantander.cl en NIC CHILE, en la cual consta que está asignado a su nombre.

Con fecha 5 de Julio de 2011, y evacuando el traslado conferido, el apoderado de la segunda solicitante hace presente las siguientes consideraciones, en relación con lo expresado por la parte contraria, a saber:

a. Que el nombre de dominio solicitado sería coincidente con su apellido, circunstancia que no se desconoce, sin perjuicio aduce que el tema pasa por el hecho de la no vulneración de las hipótesis del artículo 14 del Reglamento de Nic Chile. Se recuerda que se invocaron una serie de registros marcarios en los cuales su parte detenta derechos de exclusiva, que lo amparan para el uso COMERCIAL de la expresión SANTANDER en distintas esferas de negocios. No se pretende impedir el uso del apellido, sino que la contraria hará uso de éste no con un carácter personal sino referido a un negocio.

b. Su mandante tiene derechos de exclusiva para la expresión SANTANDER en el giro de CORRETAJE, con lo cual cualquier pretensión basada en el apellido de la

contraria se desvirtúa, porque el uso comercial que se pretende dar a SANTANDERCORRETAJE afecta derechos prioritarios de su mandante.

c. También se desvirtúan los argumentos en relación a que la expresión SANTANDER sea coincidente con el nombre de un municipio o ayuntamiento español, porque lo que se trata es que el nombre de dominio sea asignado a quien detenta derechos de índole superior, en el caso referidos a la expresión SANTANDERCORRETAJE, la cual comprende la expresión SANTANDER dentro del patrimonio de su mandante la cual pretende ser usada en el RUBRO CORRETAJE respecto a los cuales se detentan derechos de exclusiva.

A fojas 40, y con fecha 13 de julio de 2011, el Tribunal recibe la causa a prueba, estableciendo como hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos los siguientes:

1.- Derechos e intereses de las partes en el nombre de dominio **santandercorretaje.cl**

2.- Utilización efectiva que las partes han hecho del nombre o denominación **santandercorretaje.cl**

Por último y atendido al mérito de autos, con fecha 4 de Agosto de 2011 cita a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

1.- Que el objeto de este juicio arbitral es determinar la procedencia o no de la solicitud de asignación definitiva del nombre de dominio **santandercorretaje.cl**, intentada por la segunda solicitante en contra de la primera, como se ha expresado. Ambas partes han aceptado de manera voluntaria someterse a este procedimiento arbitral por el solo hecho

de solicitar la inscripción, transferencia, revocación o renovación del nombre de dominio, como se desprende del acápite segundo del artículo 6 del Reglamento de Nic Chile.

2.- Que, según dispone dicho reglamento en su artículo 14, *"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".*

3.- Que según lo expresado por la segunda solicitante, ésta señala tener titularidad respecto de la denominación SANTANDER, que la distingue como una reconocida institución bancaria y financiera tanto a nivel nacional como regional. Asimismo acompaña diversos registros marcarios con la expresión SANTANDER, con lo cual indica que forma parte de su patrimonio. Asimismo, dentro del cúmulo de marcas comerciales acompañadas hace mención especial a dos de ellas que fueron concedidas para desarrollar actividades relacionadas con el corretaje de valores entre otros, motivo por el cual aduce tener derechos de exclusiva para desarrollar dicha actividad. Asimismo, aduce que la contraria si bien posee derecho al usar su apellido de modo personal, éste reconoce pretenderlo para un uso comercial, el cual se encuentra amparado por los motivos anteriores. Por ello entre otros aduce tener un mejor derecho al nombre de dominio en disputa, solicitando en definitiva se le asigne el nombre de dominio intentado.

4.- Que el primer solicitante señala entre otros, tener como apellido el de "SANTANDER", el cual forma parte de los atributos de su personalidad, por lo cual tiene titularidad evidente para su utilización. Asimismo, señala que desde hace más de 10 años, mucho antes que el Banco Santander fuese conocido en el país, se encuentra vinculado al negocio inmobiliario mediante Constructora Santander Limitada. Asimismo, señala realizar dichas actividades con su padre, que es corredor de propiedades, su hermana Ángela que es arquitecta y él como abogado, profesiones directamente vinculadas con el corretaje de propiedades. Por otra parte, estima que la contraria es una sociedad anónima legalmente constituida en Chile para el giro de su denominación por lo cual no podría desarrollar otras actividades que las de un Banco, y que asimismo existe otra sociedad denominada Santander Corredores, la cual es un tercero extraño al juicio. Por último, la denominación

SANTANDER corresponde al nombre de un municipio español por la que la contraria mal puede arrogarse derechos exclusivos y excluyentes sobre ella.

5.- Que este Tribunal reconoce los argumentos señalados por las partes, en relación a que a ellas les asisten derechos legítimos respecto a ambas expresiones que conforman en una sola el nombre de dominio solicitado, esto es SANTANDER y CORRETAJE, debido a los argumentos expresados latamente. Es así como reconoce que el primer solicitante tiene derechos que emanan tanto del rubro al cual dedica su profesión, como de los derivados respecto a la utilización del nombre propio en tanto atributo de la personalidad, cuestión que es innegable. Sin embargo, este Tribunal hace presente que dicha utilización bajo ningún respecto es exclusiva ni excluyente para todo tipo de utilización o actividad, la cual se debe valorar considerando asimismo otras circunstancias que concurran al efecto.

6.- Que en este orden de ideas y teniendo en consideración lo ya expresado, el Tribunal considera sin embargo que es el segundo solicitante quien encuentra amparo para la denominación SANTANDER en lo principal atendiendo a la fama y notoriedad de dicha expresión, la cual no puede sino entenderse como renombrada y notoria. De aquello se desprende que el uso de dicha expresión por parte de la contraria efectivamente induce a un riesgo de confusión y error que el sistema de reglamentación de nombres de dominio pretende evitar. Es así que como por la función identificadora propia de los nombres de dominio unida a su funcionamiento técnico, es imposible que coexistan dos nombres de dominio similares bajo el mismo sufijo, por lo cual el Tribunal se ve obligado a atender a circunstancias que obran en mayor o menor medida a cada cual de los solicitantes y en definitiva otorgar el nombre a quien considere de acuerdo a los argumentos y probanzas intentadas, tenga un mejor derecho. Ha constatado también este Tribunal el uso que el segundo solicitante da a las expresiones Santander y corretaje en su actual sitio web, lo que se consignó en el Acta de fs. 36, no objetada por la contraria.

7.- Que entonces el segundo solicitante posee una protección indirecta con respecto a la denominación, avalada por las marcas comerciales acompañadas. Dicha protección se puede invocar como antecedente válido para la resolución del conflicto de autos, toda vez que si bien este Tribunal entiende que la función principal de los nombres de dominio, es

ser un identificador mnemotécnico, cuyo objetivo de cara a los usuarios es facilitar la conexión entre éstos, no es posible desconocer que han adquirido una profusa utilización y relación con los bienes y servicios ofertados en internet. Así, de esta manera, existe una relación entre éstos, y los nombres de dominio, por lo cual merece tener protección también desde este punto de vista, sin perjuicio que en reiteradas oportunidades este Tribunal ha sostenido que el criterio de titularidad marcaria es tan sólo un antecedente a considerar, en este caso juega un rol preponderante debido a que ambos actores aducen antecedentes válidos para argumentar su mejor derecho ante el nombre de dominio en disputa.

8.- Que el Tribunal no hace lugar a la afirmación referente a la mala fe por parte del primer solicitante. En la especie, la parte demandante ha señalado que la parte contraria se encontraría de mala fe, simplemente por la circunstancia de gozar su marca de fama y notoriedad y la confusión que la asignación a la demandada del nombre de dominio en disputa acarrearía de cara al público consumidor y usuarios de Internet. A juicio de esta sentenciadora no existen antecedentes de peso que hagan presumir que la sola conducta de registrar nombres de dominio en sí misma sea lesiva a los intereses de terceros, requiriéndose para configurar una figura contraria al ordenamiento jurídico, la existencia de otros antecedentes, lo que no se ha demostrado en el proceso. Asimismo, se ha concluido que el primer solicitante tiene derechos válidos al igual que al segunda solicitante frente a la denominación solicitada, por lo cual mal podría encontrarse de mala fe al haber solicitado su inscripción, motivo por el cual dicha alegación deberá ser necesariamente rechazada. Junto con lo anterior, el principio de buena fe opera como una presunción a favor de la parte que ha obrado, debiendo entonces quien alega la mala fe de su contraparte acreditar dicha circunstancia, lo cual no ha sucedido en la especie. Por lo expuesto precedentemente, el Tribunal estima que no se ha probado la mala fe del primer solicitante, ni concurren a su respecto las circunstancias que hagan presumirla. Ello entonces, obra a favor del primer solicitante, en torno a estimar que su pretensión ha tenido fundamento plausible, más no ha logrado desvirtuar las consideraciones y probanzas expuestas por el demandante.

9.- Que entonces y examinando todas y cada una de las probanzas y argumentos tenidos en vista para resolver, el Tribunal estima que es el segundo solicitante quien posee un

mejor derecho sobre la expresión **santandercorretaje.cl,** asignación que no vulnera derechos de ninguna especie. Se hace sin embargo expresa consideración en el sentido de que se mantienen a salvo en relación al particular, las demás facultades que al primer solicitante en derecho correspondan.

10.- Que esta sentenciadora debe ajustar su actuar a la calidad de Arbitrador, en cuanto debe resolver en el sentido que la prudencia y la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por las partes, por las que se rige este procedimiento. Que justamente sobre la base de estos principios es que este juez árbitro ha valorado todos y cada uno de los antecedentes hechos valer por ambos solicitantes para respaldar sus pretensiones, creándose la convicción más absoluta de que es al segundo de aquellos a quien le corresponde un mejor derecho sobre el dominio en disputa, y por ende, a quién debe asignársele el nombre de dominio **santandercorretaje.cl** convicción que no se basa solamente del criterio marcario aludido, sino que del examen de todas las argumentaciones y probanzas hechas valer en el presente juicio.

Por estos fundamentos, y además lo dispuesto en los artículos 222 del Código Orgánico de Tribunales, 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, y en el Anexo 1° del Procedimiento de Mediación y Arbitraje contenido en la Reglamentación para el Funcionamiento del sistema de Nombres de Dominio .CL, y conforme asimismo a los principios de mejor derecho o legitimación, y a la prudencia y equidad,

SE RESUELVE:

1.- Rechazar la solicitud de inscripción del nombre de dominio **santandercorretaje.cl** presentada por el primer solicitante, JOSÉ LUIS SANTANDER GONZÁLEZ**.**

2.- Acoger la solicitud de inscripción y por consiguiente **asignar** el nombre de dominio **santandercorretaje.cl** al **segundo solicitante,** esto es, **BANCO SANTANDER CHILE.**

3.- Que cada parte pagará sus costas.

Notifíquese la presente resolución a las partes vía carta certificada y además por correo electrónico, con firma digital, y por esta última vía, a Nic Chile.

Remítase este expediente a Nic Chile para su archivo.

Janett Fuentealba Rollat

Abogado

Juez Árbitro

Nic Chile.

Autorizó don Pedro Sadá Azar, Notario Titular de Santiago.