SERVICEGROUP.CL

Santiago, 30 de Marzo de 2009.-

VISTOS:

I. PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- Compromiso.

Que con fecha 16 de Octubre de 2008, fue entregada al Juez Arbitro la carpeta Oficio NIC OF09870, denominada "Arbitraje dominio servicegroup.cl", en la cual, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del "Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje" del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, se comunicó al suscrito su designación como Arbitro Arbitrador para resolver el conflicto surgido en relación con la inscripción del referido nombre de dominio. Dicha designación también fue notificada al Juez Árbitro vía e-mail con esa misma fecha. Lo anterior consta de fs. 1 a 4 del expediente arbitral.

Que por carta de fecha 24 de Octubre de 2008 dirigida a NIC Chile, atención doña Margarita Valdés Cortés, directora legal y comercial de NIC Chile, el suscrito manifestó su disposición y aceptación del cargo de Arbitro Arbitrador, y juró desempeñarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible. Asimismo, y por medio de dicha carta el Juez Arbitro citó a las partes a una audiencia de conciliación y fijación de procedimiento para el día martes 11 de Noviembre del año 2008, a las 16:30 horas, en calle Agustinas Nº 1.291, piso 3, Oficina C, Comuna de Santiago, Región Metropolitana. La citada carta y resolución rola a fs. 5 del expediente arbitral, y los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por carta certificada de la misma a las partes, rolan de fs. 7 a fs. 8 de estos autos arbitrales.

I.2.- Partes de este juicio arbitral.

Son partes en este proceso arbitral: **MARIA XIMENA ARANGUIZ VALERO (NO VALIDADO),** RUT: 10.629.869 - 6; Email: ximenaav@yahoo.com, domiciliada en Las Bordalesas 7088, Vitacura, Santiago; quien para efectos de este procedimiento ha tenido el carácter de demandado; y **BANCO BICE REP. SARGENT & KRAHN**, RUT: 97.080.000 - K; representada por el abogado Matías Somarriva Labra y por la egresada de derecho doña Carolina Sáez Tapia, todos domiciliados en Avenida Andrés Bello 2711, piso 19, Comuna de Las Condes, Santiago; Email: sargent@sargent.cl, csaez@sargent.cl; cencalada@sargent.cl; elobos@sargent.cl, quien para efectos de este procedimiento ha tenido el carácter de demandante.

I.3.- <u>Comparendo de conciliación y fijación de procedimiento.</u>

Con fecha 11 de Noviembre del año 2008, siendo las 16:30 horas, se llevó a efecto el comparendo de conciliación decretado en estos autos arbitrales, con la asistencia del apoderado del segundo solicitante BANCO BICE REP. SARGENT & KRAHN, doña Carolina Sáez Tapia, y con la inasistencia del primer solicitante. En dicho comparendo, se acordó el procedimiento al cual se sujetaría el juicio arbitral. Se efectuó llamado a conciliación, la que no se produce. Asimismo, se tuvo por notificada expresamente a la parte demandante de todas las resoluciones dictadas en el expediente hasta la fecha del referido comparendo de conciliación. La citada acta de comparendo rola de fs. 20 a fs. 25 del expediente arbitral y el envío de copia de la misma a la parte demandada consta a fojas 49 de estos autos arbitrales.

I.4.- <u>Período de discusión.</u>

I.4.1.- <u>Demanda</u>: De fs. 26 a fs. 31 de estos autos arbitrales se encuentra la demanda que BANCO BICE REP. SARGENT & KRAHN, dedujo en contra de María Ximena Aránguiz Valero, con el objeto que la asignación del nombre de dominio "SERVICEGROUP.CL" recaiga en su favor, conforme a los argumentos en que se funda la demanda, y que dice relación, entre otros, con los siguientes antecedentes de hecho, disposiciones del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio.CL y normas de derecho:

- El actor haciendo una reseña de la historia del Banco Bice, hace presente que éste fue fundado en 1979 por un grupo de inversionistas chilenos vinculados a una de las principales empresas exportadoras del país, la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones. El Banco Bice, además de entregar los servicios tradicionales de financiamiento, captación de depósitos y demás servicios bancarios, destaca principalmente por su alto nivel de especialización en comercio exterior, el financiamiento de proyectos de inversión, y su rol de asesor en el campo de inversiones corporativas. Ofrece financiamientos hipotecarios y servicios de alta calidad en su banca de personas y en la asesoría y administración de portafolios de inversiones, compuesto de instrumentos de renta fija y/o acciones, basadas en el respaldo de una sólida labor de investigación en el área macroeconómica y corporativa. BANCO BICE cuenta con 10 sucursales en la Región Metropolitana, y con varias sucursales distribuidas a lo largo del país.

- En otro orden, el actor agrega que se han creado empresas directamente relacionadas con el objeto de cubrir la mayor cantidad de servicios que puedan necesitar sus clientes, como lo son BICE Corredores de Seguros Limitada, BICE Corredores de Bolsa S.A. y BICE Administradora General de Fondos S.A. Por ello, se puede afirmar que la estructura actual de BANCO BICE responde a la de una organización bancaria de carácter global que conforman el banco y sus empresas filiales, ocupando un rol de liderazgo en el amplio ámbito de la banca corporativa, y por consiguiente, las marcas que dicen relación con su razón social y con los múltiples servicios que el banco ofrece gozan, a juicio del actor de notoriedad y prestigio a nivel nacional.

- El actor, en su libelo hace presente que el Banco Bice es creador del servicio “serbice saldos”. A través de dicho servicio, ubicado en los cajeros Redbanc Banco BICE, el usuario, utilizando su tarjeta de débito, puede obtener una minicartola con los últimos 20 movimientos de su cuenta corriente, además de Cartola de Cuentas Vista y Family Card, Comprobante de pago Tarjeta VISA y Comprobante de pago de Dividendos Hipotecarios. Es precisamente este creativo e innovador servicio el que pone una vez más a la vanguardia de los servicios de la banca a Banco BICE. Por ello, es legítimo, el pretender resguardar dicho servicio y las marcas que lo protegen de marcas o nombres de dominio que puedan inducir a confusión al público consumidor respecto de la procedencia y calidad de los servicios.

- Reforzando la pretensión del actor, indica que es titular de los siguientes nombres de dominio en Internet, SERBICE.CL, SERVICESEND.CL, PROYECTSERVICE.CL, VISASERVICE.CL, FINANCIALSSERVICES.CL, SERBICE.CL, SUDAMERICANSERBICE.CL

- A juicio del actor, estos nombres de dominio son una evidencia concluyente de su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, toda vez que estos se estructuran sobre la marca inscrita, “SERBICE”, y además sobre la expresión “SERVICE” la cual corresponde al elemento principal del dominio de autos.

- El actor cuenta con la titularidad de la marca SERBICE ante el Departamento de Propiedad Industrial, registrado bajo el Nº 649.767, “SERBICE”, denominativa, para distinguir servicios en clase 36.

- En cuanto a la vinculación entre el nombre de dominio solicitado “SERVICEGROUP.CL” y la marca registrada por el actor, a juicio de este último existe una similitud casi absoluta respecto de la expresión sobre la cual se estructura la solicitud de la contraria, “SERVICE”, y la marca registrada, “SERBICE”.

- Así el actor compara el nombre de dominio en disputa, la marca comercial y nombres de dominio de inscritos de lo cual concluye (i) SERVICE: el cual es fonéticamente idéntico a la marca previamente registrada por ella y (ii) GROUP: palabra en idioma inglés que traducida al español significa GRUPO. Por lo mismo, la adición del término GRUPO o GROUP hará que los usuarios de Internet piensen con toda lógica que se trata de une empresa del “GRUPO BICE”.

- Así, de utilizarse la expresión “GROUP” junto a una denominación que es manifiestamente similar a la marca registrada como lo es “SERVICE”, sólo llevaría a que el Usuario de Internet caiga en confusión respecto de la procedencia y calidad de los servicios que en dicho sitio se ofrezcan, pues es de toda lógica que éste tienda a pensar que el nombre de dominio “SERVICEGROUP.CL”, se relaciona con el servicio “SERBICE” del actor.

- Por lo anterior, resulta evidente para el actor el perjuicio que se irrogaría de otorgarse dicho nombre de dominio a un tercero, se le conculcaría el derecho que ha buscado proteger al registrar la marca “SERBICE” resguardando legítimamente su servicio, y correlativamente se le otorgaría un beneficio ilegítimo a la contraria al poder sacar provecho de la prestigiosa y notoria marca de mi mandante “BICE” y de la que protege el servicio referido.

- Concluye el actor que en razón de lo anterior, corresponde rechazar la solicitud de la demandada respecto del nombre de dominio en disputa, ya que de lo contrario se permitirá que un tercero haga uso de una marca comercial que está debidamente registrada ante el Departamento de Propiedad Industrial, y que es mundialmente conocida por el público consumidor lo que llevaría a una inevitable confusión del mismo.

- Ahora bien en cuanto a los argumentos de derecho, señala el demandante que el nombre de dominio consiste en una “dirección electrónica” o bien una “denominación” por medio de la cual un usuario de Internet es conocido y se identifica dentro de esta red, para de esta forma poder utilizar los diversos servicios que dicho medio de comunicación ofrece, tales como páginas Web, correo electrónico, conversaciones instantáneas, etc., llevando implícita la idea de poder identificar a cada usuario en Internet, de forma tal que quien se identifique como, por ejemplo, UNIVERSIDAD DE CHILE, JUMBO o FIAT, efectivamente corresponda a dicha entidad, organización o empresa. De lo contrario, el concepto de la red mundial Internet carecería de sentido y se transformaría en un instrumento confuso, caótico y de escaso valor comercial.

- En cuanto a los criterios aplicables para conflictos de asignación de nombres de dominio, el actor nombra en primer lugar el criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio. En este sentido, cabe señalar que en el derecho comparado, y por cierto en los últimos años también por la uniforme jurisprudencia en nuestro país, se ha efectuado una inmediata y lógica relación entre los nombres de dominio y las marcas comerciales.

- De esta manera, los nombres de dominio comparten un sinnúmero de aspectos, características y propósitos con las marcas comerciales, de tal entidad que permiten sostener que los nombres de dominios, además de la función técnica que cumplen, tienen un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes o servicios que se ofrecen vía Internet, buscando evitar que los consumidores caigan en errores o confusión con respecto a ellos, facilitando así el comercio. Además han pasado a constituir un medio de publicidad donde se informa a los consumidores acerca de los productos y fortaleciéndose así la marca.

- Como consecuencia de lo anterior, el actor ha señalado que 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 nombre de dominio. De acuerdo a lo anterior se mencionó precedentemente que se cuenta con un registro marcario para la denominación “SERBICE”, la cual es además efectivamente utilizada en el mercado.

- A continuación el actor indica las normas legales que apoyan de manera clara el criterio sostenido en la presente demanda, 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.

En efecto, en su título preliminar dicha normativa señala que se considerarán como fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de dominios si:

a) "*El nombre de dominio otorgado es idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de la cual la parte demandante tiene derechos."* Así, 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.

- En segundo lugar, el Informe Final de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), así como las Opiniones del Panel OMPI Sobre Ciertas Preguntas Relacionadas con el UDRP (*WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions*), establecen que en el procedimiento de revocación de un nombre de dominio se deben considerar circunstancias tales como que el dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca comercial, que el titular del dominio no tenga derechos o intereses legítimos sobre él, o cuando se ha registrado el dominio de mala fe.

- A mayor abundamiento, a juicio del actor dichos criterios han sido recogidos por los Artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC-Chile. En particular, el artículo 22 del referido reglamento, en su primer párrafo, letra a), señala:

"*Art. 22.- Será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe.*

La inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva cuando se cumplan las tres condiciones siguientes:

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

En el caso de autos, efectivamente el nombre de dominio en disputa, SERVICEGROUP.CL es, a juicio del actor, engañosamente similar a su marca "SERBICE" ya que comprende íntegramente dicha denominación, sin asociarlo a alguna expresión que permita distinguirlo.

- Asimismo, hay que tener presente que, si se asignara el nombre de dominio al demandado se estaría produciendo una dilución de la reconocida marca del demandante, y podría causar confusión a los usuarios que desearan ingresar al nombre de dominio "SERVICEGROUP.CL", pensando que se trata del sitio web del conocido servicio que brinda el BANCO BICE, pues es lógico que el usuario piense que en ella se encontrará información de los servicios que ella comercializa.

- Como segundo criterio el actor cita el Mejor Derecho por el Uso Empresarial Legítimo. Se refiere a que tendrá un mejor derecho sobre un nombre de dominio indicativo de algún producto o servicio, el solicitante que efectivamente ofrezca dichos productos y servicios. Pues bien, tal como se ha indicado con anterioridad, el Banco Bice hace un uso efectivo de la expresión "SERBICE" para los servicios relacionados con operaciones de crédito y financieras, y ha registrado dicha expresión como marca comercial y, a su vez, registrado nombres de dominio afines.

- A juicio del demandante, es él que goza de un mejor derecho sobre el nombre de dominio "SERVICEGROUP.CL", debido a que la referida expresión es efectivamente utilizada por este último y ha sido quien le ha conferido notoriedad, distintividad y prestigio en el mercado.

- El actor cita como tercer criterio el de la Identidad. Éste establece que corresponderá asignar el nombre de dominio en conflicto a la persona o entidad cuya marca, nombre, u otro derecho o interés pertinente sea idéntico o muy similar al mismo.

- Finalmente, a este respecto, hace presente que este criterio ha sido recogido por la jurisprudencia nacional como en el fallo del 21 de mayo de 2006 sobre nombre de dominio "viñasdelmaipo.cl"

- Cita el actor como cuarto criterio el mayor riesgo respecto a servicios bancarios prestados a través de Internet. Existe otro elemento a considerar es que el actor corresponde a una institución bancaria, la cual presta diversos servicios bancarios y financieros a través de Internet, tales como depósitos, transferencias de fondos, revisión de cuenta corriente, uso de tarjetas de crédito, etc. De esta manera, conceder a un tercero un nombre de dominio gráfica y fonéticamente casi idéntico al reconocido servicio bancario "SERBICE" producirá consecuencias muchas más graves en los usuarios de Internet, cuya confusión se podría ver reflejada en entregar información financiera privada, datos personales, etc. en un sitio de un tercero que en nada dice relación el Banco Bice

- Como quinto criterio cita el actor el uso efectivo en Internet, y fundamenta este criterio al hacer presente que "SERBICE" corresponde a un servicio que efectivamente es utilizado y difundido por Internet. Para reforzar lo anterior, expresa el demandante que basta ingresar al buscador más famoso y utilizado en Internet, www.google.cl, y buscar la expresión "SERBICE", apreciando que de las búsquedas que se arrojan, la mayoría alude directamente al demandante y su servicio bancario.

- El Convenio de París, promulgado en Chile mediante el Decreto N° 425 del Ministerio de Relaciones Exteriores, y publicado en el Diario Oficial de 30 Septiembre de 1991, en su artículo 6 Bis establece que: "*Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo*

mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta."
Esto implica que las marcas famosas y notorias, como es el caso de la marca del Banco Bice correspondiente a la expresión "SERBICE", han de protegerse especialmente por los países miembros de la Unión, toda vez que de su explotación no autorizada se deriva, por un lado la dilución del poder distintivo intrínseco de dichas marcas y por otro, el aprovechamiento de una notoriedad ajena para promocionar productos y servicios que no han contribuido a la creación de dicha notoriedad, con los consecuentes perjuicios que ello acarrea al titular de la marca famosa y notoria. Cita para mayor abundamiento el artículo 10 bis del mismo Tratado Internacional, sobre competencia desleal. Lo que produciría sería una confusión al otorgarse el nombre de dominio en disputa a un tercero que en nada se relaciona con el actor.

- Finalmente, el demandante de acuerdo a lo expuesto en la demanda y teniendo presente los diversos argumentos antes indicados, así como la titularidad de un registro marcario vigente en Chile, la fama y notoriedad de éste, la titularidad de nombres de dominio afines, y la vinculación de éstas con los servicios que ofrecidos por el actor, considera que son titulares de un mejor derecho para la obtención del nombre de dominio en disputa. Cabe tener presente que los antecedentes y registros marcarios antes citados, acreditan que ha sido Banco Bice quien ha conferido fama, notoriedad y distintividad la denominación "SERBICE" en el mercado.

- Para concluir el actor manifiesta que teniendo en cuenta que los nombres de dominio son la herramienta que permitirá continuar con el creciente y explosivo desarrollo de Internet, mientras constituyan el fiel reflejo de cada uno de los usuarios de dicha red, la asignación del dominio "SERVICEGROUP.CL" al demandado de autos, constituiría una causal de error y confusión en el público usuario y consumidor. Dicho efecto no se condice con el espíritu de la normativa marcaria vigente, los criterios propugnados por ICANN, la OMPI, la Reglamentación de NIC Chile, y los Tratados Internacionales sobre derechos de propiedad industrial y competencia desleal ratificados por Chile. Las evidentes ventajas y favorables proyecciones del comercio electrónico en lo sucesivo, obligan a concluir que la asignación del dominio de autos sea fundamental para sus intereses.

I.4.2.- <u>Resoluciones y traslado</u>: A fs. 48 de autos figura la resolución que provee el escrito de demanda, y por la cual se confirió traslado a la demandada por el término de diez días hábiles y se tuvo por acompañados los documentos con citación de la contraria por igual término. Los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por correo certificado de dicha resolución a las partes, rolan a fs. 49 y a fs. 50 de autos.

I.4.3.- <u>Contestación de la demanda</u>: De fs. 51 de estos autos arbitrales se encuentra el escrito por el cual, doña Maria Ximena Aránguiz Valero explica los motivos de la solicitud del nombre de dominio "servicegroup.cl", conforme a los argumentos en que se funda su contestación, y que dice relación con los siguientes antecedentes:

- La intención de la demandada es utilizar el dominio para un proyecto personal relacionado con la administración de edificios y condominios, el cual hasta el momento es sólo un proyecto siendo su idea comenzar a fines del año 2010;

- Agrega la demandada que no utilizará el dominio para proyectos de servicios financieros.

- Asimismo, ella cree ser la legítima dueña de este dominio y expresa no tener intenciones de venderlo.

I.4.4.- Resolución Por resolución de fecha 6 de Enero y que rola a fs. 53 de autos, se proveyó el escrito de la demandada, teniéndose por contestada la demanda. Los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por correo certificado de dicha resolución a las partes, rolan a fs. 54 y a fs. 55 de autos.

I.5.- Prueba

I.5.1.- Interlocutoria de Prueba: Esta resolución dictada con fecha 6 de Enero de 2009, recibió la causa a prueba por el término de ocho días hábiles, y fijó como hecho sustancial, pertinente y controvertido el siguiente: **-** Efectividad de tener el actor mejor derecho para ser titular del nombre de dominio **"servicegroup.cl"**.- La interlocutoria de prueba fue notificada a las partes por correo certificado según comprobantes que rolan a fs. 54 y a fs. 55 de autos.

I.5.2.- Prueba documental: Parte demandante.- La parte demandante acompañó, con citación, en su demanda, los siguientes documentos no objetados por la contraria: **1.-** Impresión de la página web del Departamento de Propiedad Industrial del certificado de registro marcario Nº 649.767, "**SERBICE**", denominativa, para distinguir servicios en clase 36; **2.-** Impresiones del sitio Web NIC Chile de la titularidad de los siguientes nombres de dominio SERBICE.CL; SERVICESEND.CL; PROYECTSERVICE.CL; VISASERVICE.CL; FINANCIALSSERVICES.CL; SERBICE.CL; SUDAMERICANSERBICE.CL; **3.-** Impresión del fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio "viñasdelmaipo.cl", de fecha 21 de Mayo de 2006; **4.-** Impresión del sitio Web www.bice.cl, en la cual se destaca SERBICE Saldos como uno de los autoservicios Bice; **5.-** Impresión del sitio web www.google.cl, de la búsqueda del término "SERBICE".

I.5.3.- Prueba documental: Parte demandada.- La parte demandada no rindió prueba documental.

I.6.- Observaciones a la prueba: Las partes no efectuaron observaciones a la prueba.

I.7.- <u>Medidas para mejor resolver y citación para oír sentencia.</u>

Por resolución de fecha 16 de Marzo de 2009, y atendido que se encontraba vencido el plazo para formular observaciones a la prueba rendida, se citó a las partes para oír sentencia. El tribunal no decretó medidas para mejor resolver. La referida resolución rola a fs. 56 del expediente arbitral. Los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por correo certificado de dicha resolución a las partes, rolan a fs. 57 y a fs. 58 de autos.

II. PARTE CONSIDERATIVA

PRIMERO: Que atendida la naturaleza del conflicto de autos, esto es, por pluralidad de solicitudes y no por revocación, este juicio arbitral ha tenido por objeto, determinar el mejor derecho que tendrían los solicitantes para ser titulares del nombre de dominio "servicegroup.cl".

SEGUNDO: Que en este proceso arbitral, MARIA XIMENA ARANGUIZ VALERO ha tenido el carácter de parte demandada y el BANCO BICE REP. SARGENT & KRAHN, ha tenido el carácter de parte demandante. Que consecuentemente con lo anterior, ha correspondido a la demandante probar su mejor derecho para ser titular del nombre de dominio en disputa, y a la parte demandada desvirtuar lo anterior o probar que sus derechos son de mayor jerarquía que los de su contraparte.

TERCERO: Que el actor ha esgrimido en su demanda, como fundamentos esenciales de la misma: **1º** Que, el Banco Bice es creador del servicio "serbice saldos". A través de dicho servicio, ubicado en los cajeros Redbanc Banco BICE, el usuario, utilizando su tarjeta de débito, puede obtener una minicartola con los últimos 20 movimientos de su cuenta corriente, además de Cartola de Cuentas Vista y Family Card, Comprobante de pago Tarjeta VISA y Comprobante de pago de Dividendos Hipotecarios; **2º** Que, es legítimo el resguardar dicho servicio y las marcas que lo protegen, de marcas o nombres de dominio que puedan inducir a confusión al público consumidor respecto de la procedencia y calidad de los servicios; **3º** Que, el actor es titular de los siguientes nombres de dominio en Internet, SERBICE.CL, SERVICESEND.CL, PROYECTSERVICE.CL, VISASERVICE.CL, FINANCIALSSERVICES.CL, SERBICE.CL, SUDAMERICANSERBICE.CL; **4º** Que, el nombre de dominio en disputa se estructura sobre la marca inscrita, "SERBICE", y además sobre la expresión "SERVICE" la cual corresponde al elemento principal del dominio de autos; **5º** Que, el actor cuenta con la titularidad de la marca SERBICE ante el Departamento de Propiedad Industrial, registrado bajo el Nº 649.767, "SERBICE", denominativa, para distinguir servicios en clase 36; **6º** Que, en cuanto a la vinculación entre el nombre de dominio solicitado "SERVICEGROUP.CL" y la marca registrada por el actor, a juicio de este último existe una similitud casi absoluta respecto de la expresión sobre la cual se estructura la solicitud de la contraria, "SERVICE", y la marca registrada, "SERBICE"; **7º** Que, en cuanto al argumento precedente, se puede apreciar de la sola comparación, entre el nombre de dominio en disputa, la marca comercial y nombres de dominio de mi mandante, de lo cual concluye (i) SERVICE: el cual es

fonéticamente idéntico a la marca previamente registrada por el demandante y (ii) GROUP: palabra en idioma inglés que traducida al español significa GRUPO. Por lo mismo, la adición del término GRUPO o GROUP hará que los usuarios de Internet piensen con toda lógica que se trata de une empresa del “GRUPO BICE”; **8º** Que, de utilizarse la expresión “GROUP” junto a una denominación que es manifiestamente similar a la marca registrada como lo es “SERVICE”, sólo llevaría a que el Usuario de Internet caiga en confusión respecto de la procedencia y calidad de los servicios que en dicho sitio se ofrezcan, pues es de toda lógica que éste tienda a pensar que el nombre de dominio “SERVICEGROUP.CL”, se relaciona con el servicio “SERBICE” del actor; **9º** Que, resulta evidente para el actor que el perjuicio que se irrogaría de otorgarse dicho nombre de dominio a un tercero, se le conculcaría el derecho que ha buscado proteger al registrar la marca “SERBICE” resguardando legítimamente su servicio, y correlativamente se le otorgaría un beneficio ilegítimo a la contraria al poder sacar provecho de la prestigiosa y notoria marca del actor “BICE” y de la que protege el servicio referido; **10º** Que, en razón de lo anterior, corresponde rechazar la solicitud de la demandada respecto del nombre de dominio en disputa, ya que de lo contrario se permitirá que un tercero haga uso de una marca comercial que está debidamente registrada ante el Departamento de Propiedad Industrial, y que es mundialmente conocida por el público consumidor lo que llevaría a una inevitable confusión del mismo; **11º** Que, en cuanto a los argumentos de derecho, el nombre de dominio consiste en una “dirección electrónica” o bien una “denominación” por medio de la cual un usuario de Internet es conocido y se identifica dentro de esta red, para de esta forma poder utilizar los diversos servicios que dicho medio de comunicación ofrece, tales como páginas web, correo electrónico, conversaciones instantáneas, etc., llevando implícita la idea de poder identificar a cada usuario en Internet, de forma tal que quien se identifique como, por ejemplo, UNIVERSIDAD DE CHILE, JUMBO o FIAT, efectivamente corresponda a dicha entidad, organización o empresa. De lo contrario, el concepto de la red mundial Internet carecería de sentido y se transformaría en un instrumento confuso, caótico y de escaso valor comercial; **12º** Que, los criterios aplicables para conflictos de asignación de nombres de dominio, el actor nombra en primer lugar el criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio. En este sentido, cabe señalar que en el derecho comparado, y por cierto en los últimos años también por la uniforme jurisprudencia en nuestro país, se ha efectuado una inmediata y lógica relación entre los nombres de dominio y las marcas comerciales; **13º** 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 nombres de dominios, además de la función técnica que cumplen, tienen un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes o servicios que se ofrecen vía Internet, buscando evitar que los consumidores caigan en errores o confusión con respecto a ellos, facilitando así el comercio. Además han pasado a constituir un medio de publicidad donde se informa a los consumidores acerca de los productos y fortaleciéndose así la marca; **14º** Que, 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 nombre de dominio. De acuerdo a lo anterior se mencionó precedentemente que se cuenta con un registro marcario para la denominación “SERBICE”, la cual es además efectivamente utilizada en el mercado; **15º** Que, las normas legales que apoyan de manera clara el criterio sostenido en la presente demanda, 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. En efecto, en su título preliminar dicha normativa señala que se considerarán como fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de dominios si: a) "*El nombre de dominio otorgado es idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de la cual la parte demandante tiene derechos."* Así, 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; **16º** Que, el Informe Final de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), así como las Opiniones del Panel OMPI Sobre Ciertas Preguntas Relacionadas con el UDRP (*WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions*), establecen que en el procedimiento de revocación de un nombre de dominio se deben considerar circunstancias tales como que el dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca comercial, que el titular del dominio no tenga derechos o intereses legítimos sobre él, o cuando se ha registrado el dominio de mala fe; **17º** Que, dichos criterios han sido recogidos por los Artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC-Chile. En particular, el artículo 22 del referido reglamento, en su primer párrafo, letra a), señala: "*Art. 22.- Será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe. La inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva cuando se cumplan las tres condiciones siguientes: a) Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido."*
En el caso de autos, efectivamente el nombre de dominio en disputa, SERVICEGROUP.CL es, a juicio del actor, engañosamente similar a su marca "SERBICE" ya que comprende íntegramente dicha denominación, sin asociarlo a alguna expresión que permita distinguirlo; **18º** Que, hay que tener presente que, si se asignara el nombre de dominio al demandado se estaría produciendo una dilución de la reconocida marca de mi mandante, y podría causar confusión a los usuarios que desearan ingresar al nombre de dominio "SERVICEGROUP.CL", pensando que se trata del sitio web del conocido servicio del BANCO BICE, pues es lógico que el usuario piense que en ella se encontrará información de los servicios que ella comercializa; **19º** Que, el segundo criterio citado por el actor es el Mejor Derecho por el Uso Empresarial Legítimo. Se refiere a que tendrá un mejor derecho sobre un nombre de dominio indicativo de algún producto o servicio, el solicitante que efectivamente ofrezca dichos productos y servicios. Pues bien, tal como se ha indicado con anterioridad, el actor hace un uso efectivo de la expresión "SERBICE" para los servicios relacionados con operaciones de crédito y financieras, y ha registrado dicha expresión como marca comercial y, a su vez, registrado nombres de dominio afines; **20º** Que, el mejor derecho sobre el nombre de dominio "SERVICEGROUP.CL", es a juicio del actor suya, debido a que la referida expresión es efectivamente utilizada por este último y ha sido quien le ha conferido notoriedad, distintividad y prestigio en el mercado; **21º** Que, el tercer criterio es el de la Identidad. Éste establece que corresponderá asignar el nombre de dominio en conflicto a la persona o entidad cuya marca, nombre, u otro derecho o interés pertinente sea idéntico o muy similar al mismo, así este criterio ha sido recogido por la

jurisprudencia nacional como en el fallo del 21 de mayo de 2006 sobre nombre de dominio “viñasdelmaipo.cl”; **22º** Que, como cuarto criterio el mayor riesgo respecto a servicios bancarios prestados a través de Internet. Existe otro elemento a considerar es que el actor corresponde a una institución bancaria, la cual presta diversos servicios bancarios y financieros a través de Internet, tales como depósitos, transferencias de fondos, revisión de cuenta corriente, uso de tarjetas de crédito, etc. De esta manera, conceder a un tercero un nombre de dominio gráfica y fonéticamente casi idéntico al reconocido servicio bancario “SERBICE” producirá consecuencias muchas más graves en los usuarios de Internet, cuya confusión se podría ver reflejada en entregar información financiera privada, datos personales, etc. en un sitio de un tercero que en nada dice relación con el actor; **23º** Que, el quinto criterio es el uso efectivo en Internet, fundamenta este criterio al hacer presente que “SERBICE” corresponde a un servicio que efectivamente es utilizado y difundido por Internet. Para reforzar lo anterior, basta ingresar al buscador más famoso y utilizado en Internet, www.google.cl, y buscar la expresión “SERBICE”, apreciando que de las búsquedas que se arrojan, la mayoría alude directamente al demandante y su servicio bancario; **24º** Que, el Convenio de París, promulgado en Chile mediante el Decreto N° 4 25 del Ministerio de Relaciones Exteriores, y publicado en el Diario Oficial de 30 Septiembre de 1991, en su artículo 6 Bis establece que: “*Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta*.” Esto implica que las marcas famosas y notorias, como es el caso de la marca del actor correspondiente a la expresión “SERBICE”, han de protegerse especialmente por los países miembros de la Unión, toda vez que de su explotación no autorizada se deriva, por un lado la dilución del poder distintivo intrínseco de dichas marcas y por otro, el aprovechamiento de una notoriedad ajena para promocionar productos y servicios que no han contribuido a la creación de dicha notoriedad, con los consecuentes perjuicios que ello acarrea al titular de la marca famosa y notoria. Cita para mayor abundamiento el artículo 10 bis del mismo Tratado Internacional, sobre competencia desleal. Lo que produciría sería una confusión al otorgarse el nombre de dominio en disputa a un tercero que en nada se relaciona con el Banco Bice; **25º** Que, el demandante de acuerdo a lo expuesto en el presente escrito y teniendo presente los diversos argumentos antes indicados, así como la titularidad de un registro marcario vigente en Chile, la fama y notoriedad de éste, la titularidad de nombres de dominio afines, y la vinculación de éstas con los servicios que ofrecidos por el actor, considera que son titulares de un mejor derecho para la obtención del nombre de dominio en disputa. Cabe tener presente que los antecedentes y registros marcarios antes citados, acreditan que ha sido el actor quien ha conferido fama, notoriedad y distintividad la denominación “SERBICE” en el mercado; **26º** Que, teniendo en cuenta que los nombres de dominio son la herramienta que permitirá continuar con el creciente y explosivo desarrollo de Internet, mientras constituyan el fiel reflejo de cada uno de los usuarios de dicha red, la asignación del dominio “SERVICEGROUP.CL” al demandado de autos,

constituiría una causal de error y confusión en el público usuario y consumidor. Dicho efecto no se condice con el espíritu de la normativa marcaria vigente, los criterios propugnados por ICANN, la OMPI, la Reglamentación de NIC Chile, y los Tratados Internacionales sobre derechos de propiedad industrial y competencia desleal ratificados por Chile. Las evidentes ventajas y favorables proyecciones del comercio electrónico en lo sucesivo, obligan a concluir que la asignación del dominio de autos sea fundamental para sus intereses.

CUARTO: Que la parte demandada ha señalado como sus argumentos esenciales para ser titular del nombre de dominio en disputa, los siguientes: **1º** Que, su intención es utilizar el dominio para un proyecto personal relacionado con la administración de edificios y condominios, el cual hasta el momento es sólo un proyecto siendo su idea comenzar a fines del año 2010; **2º** Que, no utilizará el dominio para proyectos de servicios financieros; **3º** Que, cree ser la legítima dueña de este dominio y expresa no tener intenciones de venderlo.

QUINTO Que la parte demandante ha acompañado documentos probatorios en estos autos, no objetados por la contraria, según se detallan en el punto I.5.2 de la parte expositiva de este fallo, que debidamente ponderados acreditan a juicio de este sentenciador, que: 1° el demandante tiene registrad a la marca "SERBICE" para distinguir servicios de la clase 36 y; 2° El actor es titular de nombres de dominio que contienen la expresión "SERBICE" y "SERVICE".

SEXTO Que por otra parte, la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio .CL dispone expresamente en su cláusula Décimo Cuarta que: "14. Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros.". Que a la luz de la probanza rendida en autos, este Sentenciador puede sostener que la solicitud de inscripción del nombre de dominio en disputa por parte de la demandada, no contraviene las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, ni infringe derechos válidamente adquiridos por el actor.

SEPTIMO Que sin perjuicio de ser el demandante titular de un registro marcario que contiene la expresión "SERBICE" y titular de nombres de dominio que contienen la expresión "SERVICE", estos no presentan un grado de similitud que pudiera inducir a error o confusión a terceros en la Web. Asimismo, la demandada ha señalado con claridad en este proceso que su intención es utilizar el dominio para un proyecto personal relacionado con la administración de edificios y condominios y; que no utilizará el dominio para proyectos de servicios financieros. Por todo lo expuesto y la prueba rendida por las partes, este Sentenciador llega a la conclusión y a la plena convicción que en el caso que nos ocupa, no se ha acreditado por ninguna de las partes tener un mejor derecho para ser titular del nombre de dominio servicegroup.cl, y por ello debe aplicarse necesariamente el principio First come, First Served" y asignarse el citado nombre de dominio a la primera solicitante.

III. PARTE RESOLUTIVA

Que de acuerdo con lo expuesto en las partes expositiva y considerativa precedentes, lo que disponen los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, el Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL de NIC Chile y su Anexo I, los principios de prudencia y equidad, y las disposiciones de nuestro ordenamiento jurídico, SE RESUELVE:

1.- Asígnese el nombre de dominio “servicegroup.cl” a doña MARIA XIMENA ARANGUIZ VALERO, RUT: 10.629.869-6;

2.- Que en uso de las facultades propias del Juez Arbitro, se estima pertinente no condenar a la parte demandante en costas, y en cuanto a las del arbitraje, serán pagadas conforme a los acuerdos ya adoptados sobre el particular; y

3.- Notifíquese esta sentencia definitiva a las partes por correo certificado y correo electrónico y remítase el expediente a NIC Chile.

Sentencia pronunciada por el Juez Arbitro Arbitrador don Felipe Barros Tocornal.

La presente resolución es autorizada por los testigos don Guillermo Correa Tocornal, cédula nacional de identidad Nº 8.924.471-4 y doña María José Arancibia Obrador, cédula nacional de identidad Nº 15.385.586-2, ambos domiciliados en calle Agustinas Nº 1291, piso 3, oficina C, Santiago.

Guillermo Correa Tocornal María José Arancibia Obrador