SENTENCIA DEFINITIVA
Germán Gerardo Vergara Lorca v. Banco BICE
Causa Rol No. 14-2011

Santiago, 20 de Mayo de 2011

1. LAS PARTES

El Primer Solicitante es don **Germán Gerardo Vergara Lorca**, con domicilio en calle Los Alamos N° 2584, comuna de La Pintana, Santiago, representado por don Roberto Villasante Palacios.

El Segundo Solicitante es **Banco BICE**, con domicilio en avenida Andrés Bello N° 2711, piso 19°, comuna de Las Condes, Santiago, representado por Sargent & Krahn.

2. NOMBRE DE DOMINIO EN DISPUTA

El conflicto de autos se ha suscitado con motivo de la solicitud del nombre de dominio **"weservice.cl".**

3. ITER PROCEDIMENTAL

3.1. En conformidad a lo dispuesto en el N° 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en adelante e indistintamente el "Procedimiento", se notificó al infrascrito con fecha 31 de marzo de 2011 del oficio No. 14014 del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), rolante a fojas dos, que lo nombra Árbitro en el conflicto entre las partes individualizadas en el numerando primero anterior por la inscripción del nombre de dominio objeto de autos.

3.2. Con fecha 1 de Abril de 2011 acepté el cargo mediante resolución de fojas cinco, fijando fecha para audiencia de mediación, lo que se notificó oportunamente a las partes y a NIC Chile según consta a fojas seis. Dicha audiencia tuvo lugar el día 11 de Abril de 2011, con la asistencia del Segundo Solicitante, debidamente representado por doña María Luisa Valdés Steeves, levantándose el acta rolante a fojas veintidós.

3.3. Constando a fojas veinticuatro de autos que el Segundo Solicitante ha cumplido con las cargas procesales, este Tribunal ordenó a las partes, de conformidad a las bases del procedimiento, formular sus pretensiones, reclamaciones u observaciones en un plazo de 8 días. Las partes presentaron dentro de dicho término sus argumentos de mejor derecho al nombre de dominio en disputa, confiriéndose traslado de las mismas por resolución de fecha 2 de mayo de 2011 y por un término de 5 días. Ambas partes evacuaron dentro de plazo el traslado conferido, quedando la causa en estado de ser resuelta con fecha 11 de mayo de 2001.

4. ANTECEDENTES DE HECHO

4.1. El Segundo Solicitante alega su titularidad sobre diversas marcas registradas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (en lo sucesivo "INAPI"), cuya información y detalles registrales se acompañan en la demanda de mejor derecho, a saber:

(i) Marca número 649.767, que consiste en la palabra “SERBICE”, registrada en el INAPI para la clase 36 según la clasificación de productos y servicios de Niza, y con efectos desde el 22 de noviembre de 2002.
(ii) Marca número 846.439, que consiste en la palabra “BICE”, registrada en el INAPI para la clase 36 según la clasificación de productos y servicios de Niza, y con efectos desde el 14 de octubre de 2008.
(iii) Marca número 846.688, que consiste en la palabra “BICE”, registrada en el INAPI para la clase 16 según la clasificación de productos y servicios de Niza, y con efectos desde el 14 de octubre de 2008.
(iv) Marca número 849.605, que consiste en la palabra “BICE”, registrada en el INAPI para la clase 36 según la clasificación de productos y servicios de Niza, y con efectos desde el 14 de enero de 2009.
(v) Marca número 849.589, que consiste en la palabra “BICE”, registrada en el INAPI para la clase 16 según la clasificación de productos y servicios de Niza, y con efectos desde el 14 de enero de 2009.
(vi) Marca número 846.062, que consiste en la palabra “BANCO BICE”, registrada en el INAPI para la clase 16 según la clasificación de productos y servicios de Niza, y con efectos desde el 15 de septiembre de 2008.
(vii) Marca número 857.830, que consiste en la palabra “BANCO BICE”, registrada en el INAPI para la clase 16 según la clasificación de productos y servicios de Niza, y con efectos desde el 15 de septiembre de 2008.
(viii) Marca número 846.438, que consiste en la palabra “BANCO BICE”, registrada en el INAPI para la clase 36 según la clasificación de productos y servicios de Niza, y con efectos desde el 14 de octubre de 2008.
(ix) Marca número 843.522, que consiste en la palabra “BANCO BICE, LA BANCA GLOBAL”, registrada en el INAPI para la clase 36 según la clasificación de productos y servicios de Niza, y con efectos desde el 15 de septiembre de 2008.
(x) Marca número 857.823, que consiste en la palabra “BANCO BICE, LA BANCA TOTAL”, registrada en el INAPI para la clase 36 según la clasificación de productos y servicios de Niza, y con efectos desde el 15 de septiembre de 2008.
(xi) Marca número 858.774, que consiste en la palabra “BANCO BICE, LA MUTIBANCA”, registrada en el INAPI para la clase 16 y 36 según la clasificación de productos y servicios de Niza, y con efectos desde el 15 de septiembre de 2008.
(xii) Marca número 849.587, que consiste en la palabra “BICE EL BANCO DE SU EMPRESA”, registrada en el INAPI para la clase 16 según la clasificación de productos y servicios de Niza, y con efectos desde el 14 de enero de 2009.

4.2. Como prueba de su titularidad sobre las marcas recién individualizadas, el Segundo Solicitante aporta un extracto de la base de datos del INAPI con indicación de las incidencias registrales de las mismas.

4.3. El Segundo Solicitante trae a colación también dos nombres de dominio afines, afirmando que son de su titularidad: “serbice.cl” y “bice.cl”. Estos nombres de dominio poseen la palabra “bice” como raíz común. El Segundo Solicitante aporta un extracto de la base de datos de NIC Chile, el cual muestra el registro en su favor del nombre de dominio “serbice.cl”.

4.4. El Primer Solicitante sostiene que ha procedido a pedir el registro de la marca “WE SERVICE” ante el INAPI para la clase 41 según la clasificación de productos y servicios de Niza, mediante solicitud número 937.609 de fecha 19 de enero de 2011 y publicada en el Diario Oficial de fecha 18 de marzo de 2011. Como prueba de ello, el Segundo Solicitante aporta un extracto de la base de datos del INAPI con indicación de la referida solicitud. Asimismo, el Primer Solicitante ha solicitado la marca relacionada “WE CONSULTING” ante el INAPI para la clase 35 según la clasificación de productos y servicios de Niza, mediante solicitud número 938.675 de fecha 27 de enero de 2011 y publicada en el Diario Oficial de fecha 18 de marzo de 2011.

4.5. El Primer Solicitante invoca también cinco nombres de dominio afines, afirmando que son de su titularidad: “weconsulting.cl”, “wegroup.cl”, “wespirit.cl”, “wetranslate.cl” y “waterenergy.cl”. Estos nombres de dominio poseen la palabra <WE> como raíz común, el cual hace referencia a las expresiones <WATER> y <ENERGY>, relacionadas con la actividad comercial del Primer Solicitante. El Primer Solicitante aporta un extracto de la base de datos de NIC Chile, el cual muestra el registro en su favor de los nombres de dominios antes señalados.

5. ALEGACIONES DE LAS PARTES

Segundo Solicitante

5.1. El Segundo Solicitante se define como entidad bancaria cuyo objetivo es ofrecer servicios bancarios de excelencia, orientados a empresas y personas. Junto con los servicios tradicionales de financiamiento, captación de depósitos y demás servicios bancarios, Banco BICE destaca por su alto nivel de especialización en comercio exterior, financiamiento de proyectos de inversión y su rol asesor en el campo de inversiones corporativas.

5.2. Banco BICE alega ser propietario de las marcas citadas en los antecedentes y registrados en el INAPI, así como de diversos nombres de dominio relacionados a dichas marcas comerciales, los cuales, afirma, gozan de reconocimiento y prestigio en el mercado nacional. Entre ellas, destaca el signo marcario “SERBICE”, expresión creada a partir de un juego de palabras entre las voces <SERVICIO> y <BANCO BICE>, para distinguir precisamente los servicios bancarios, financieros y crediticios que el banco desarrolla. Este signo marcario ha sido publicitado, promovido y posicionado por el Segundo Solicitante. Asimismo, señala el Segundo Solicitante que es titular del nombre de dominio “serbice.cl” -efectivamente utilizado para distinguir servicios por internet- el cual sería engañosamente similar al dominio de autos, generando un escenario de dilución del poder distintivo intrínseco de las marcas propiedad de Banco BICE

5.3. El Segundo Solicitante afirma que la expresión registrada “SERBICE” es idéntica al elemento distinto del nombre de dominio en disputa, <SERVICE>, coincidiendo fonéticamente en sus elementos integrantes, sin que la sustitución de la letra B por la V altere la similitud fonética de ambas expresiones. De esta forma, los usuarios podrán asociar el nombre de dominio “weservice.cl” con una página web relativa a los servicios bancarios, financieros y crediticios ofrecidos por Banco BICE, creándose confusión entre los consumidores, aprovechándose el Primer Solicitante de la notoriedad de que gozan las marcas del Segundo Solicitante.
Asimismo, el Segundo Solicitante afirma que la voz <WE> incorporado al nombre de dominio de autos corresponde a una expresión genérica que no aporta distintividad alguna, apareciendo el nombre de dominio en disputa como una simple y lógica extensión de las marcas y dominios propiedad de Banco BICE.

5.4. En lo que concierne a los derechos o intereses legítimos, el Segundo Solicitante alega que el principio *“first come, first served”* sólo tiene aplicación en aquellos casos en que ninguna de las partes puede acreditar un mejor derecho y bajo ningún punto de vista puede liberar al Primer Solicitante de su obligación de acreditar su mejor derecho respecto del nombre de dominio en disputa.

5.5. El Segundo Solicitante trae a colación cinco fallos, pronunciadas en juicios arbitrales seguidos de la solicitud de los nombres de dominio “promain.cl”, “premium-essiac-tea-4less.cl”, “viñasdelmaipo.cl”, “todochile.cl” e “easyservice.cl”. En la primera resolución se analiza si la circunstancia de alterar una de las letras incorporadas al nombre de dominio en disputa reviste de una entidad tal que permita distinguir suficientemente dicho nombre en relación a una marca similar registrada previamente. En el segundo caso, es objeto de análisis el carácter genérico de las expresiones diferenciadoras que componen un nombre de dominio en relación a un registro marcario previo. En el tercer caso, la asignación del nombre de dominio en disputa se resolvió en base a la aplicación del criterio de la identidad o de la relación estrecha. El cuarto fallo se refiere a

la necesidad de las partes de acreditar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa. Finalmente, la quinta decisión se refiere a las consecuencias que se siguen de aquellas marcas que tienen calidad de renombrada, relativa a la presunción de titularidad.

5.6. Finalmente, el Segundo Solicitante invoca y desarrolla los siguientes criterios, los cuales serían aplicables para la resolución de conflictos de autos: a) criterio de la titularidad sobre marcas comerciales. b) criterio de la creación intelectual del signo pedido. c) criterio de la notoriedad del signo pedido. d) criterio del legítimo interés empresarial sobre el nombre de dominio. e) criterio de la identidad. f) presencia en internet.

Primer Solicitante

5.7. El Primer Solicitante sostiene que las partes están en igualdad de condiciones en relación a su interés sobre el nombre de dominio en disputa, toda vez que no concurre ningún elemento que rompa el equilibrio entre ellas y que logre acreditar, en definitiva, el mejor derecho del Segundo Solicitante.

5.8. Se argumenta que el Primer Solicitante ha utilizado extensivamente la expresión <WE SERVICE> para identificar su actividad comercial, lo cual aparece de los antecedentes acompañados en autos, razón por lo cual debe descartarse toda alusión a una eventual inscripción abusiva sobre el nombre de dominio de autos.

5.9. Asimismo, argumenta ser titular de numerosos nombres de dominio relacionados con el nombre de dominio en disputa, sin que el respectivo trámite de inscripción y registro fuera perturbado por objeción alguna.

5.10. De esta forma, el Primer Solicitante aduce que corresponde la aplicación del principio *"first come, first served"*.

6. DEBATE Y CONCLUSIONES

Derechos o intereses legítimos

6.1. Al respecto, este sentenciador entiende que una solicitud de nombre de dominio puede afectar derechos válidamente adquiridos por otro solicitante cuando concurren copulativamente dos presupuestos, a saber, (i) que uno de los solicitantes en controversia sea titular de algún derecho válidamente adquirido sobre un nombre, marca u otra designación o signo distintivo que le sirva de fundamento para sostener un interés legítimo en el nombre de dominio litigioso; y (ii) que la contraparte carezca de todo derecho o interés legítimo en un nombre, marca u otra designación o signo distintivo que pudiere ser reproducido o reflejado a través del nombre de dominio disputado.

6.2. En autos se ha acreditado un interés legítimo por parte del Primer Solicitante sobre la expresión <WE SERVICE>. En efecto, si bien el Primer Solicitante no es precisamente el titular de la marca comercial "WE SERVICE" (aunque se encuentra en trámite su solicitud de registro ante el INAPI), ello no implica necesariamente desvinculación entre dicho solicitante y la referida marca.
En rigor, el Primer Solicitante no detenta derechos propiamente tales sobre la expresión "WE SERVICE", pero resulta evidente que sobre éste sí existe al menos un interés legítimo. Este sentenciador entiende que pese a no existir una vinculación formal, sí existe en todo caso un nexo de tipo material o substancial, el cual debe ser tenido en cuenta en la especie, conforme a principios de prudencia y equidad aplicables. En concreto, dicho nexo se plasma en la razón social de la sociedad por acciones WE SERVICE SpA, propiedad del Primer Solicitante, cuyo uso no colisiona con antecedente marcario previo registrado por algún tercero.

6.3. Con arreglo a lo anteriormente expuesto, existe por parte del Primer Solicitante un interés legítimo sobre la expresión “WE SERVICE”, el cual sirve de fundamento para sostener a su vez un interés legítimo en el nombre de dominio “weservice.cl”, debiendo concluirse por tanto que la primera solicitud no afecta los derechos del Segundo Solicitante.

6.4. Según se encuentra ampliamente acreditado en autos, el Segundo Solicitante es titular de la marca “SERBICE”, registrada a su nombre en Chile. Asimismo, Banco BICE es titular del nombre de dominio “serbice.cl” En consecuencia, se concluye que el Segundo Solicitante detenta un interés legítimo en el nombre de dominio en disputa “weservice.cl”.

6.5. En dicho sentido, siendo el Segundo Solicitante titular de derechos sobre la marca “SERBICE”, el cual a su vez sirve de fundamento para sostener un interés legítimo en el nombre de dominio “weservice.cl”, debe concluirse que la Segunda Solicitud no afecta derechos de la contraparte.

6.6. De conformidad a lo expuesto en los apartados precedentes, ninguna de las solicitudes en disputa incurre en las previsiones contenidas en N° 14 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, vale decir, no infringen normas sobre abusos de publicidad, principios de competencia leal y ética mercantil, ni derechos válidamente adquiridos. Por otro lado, no existen antecedentes para sostener que alguna de las partes ha actuado de mala fe o que haya abusado de sus derechos o intereses sobre las marcas o nombres sociales que sustentan sus pretensiones, al momento de solicitar el nombre de dominio en disputa. Al contrario, con arreglo al mérito de autos este sentenciador tiene la convicción de que ambas solicitudes en disputa corresponden a actos plenamente legítimos y justificados en el interés mutuo de reflejar en la red sus respectivos signos distintivos o nombres sociales, dado el carácter nemotécnico o evocativo del nombre de dominio en disputa y su probable función eficaz como patrón de búsqueda intuitiva en la red, por lo cual la colisión producida se explica únicamente como un supuesto de convergencia casual (*logical choice*).

Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que el Segundo Solicitante alega poseer Derechos Previos

6.7. De acuerdo al principio de la especialidad marcaria, la exclusividad que al Segundo Solicitante se le ha conferido sobre la expresión “SERBICE”, su marca registrada, alcanza precisa y justamente a los productos y servicio de las clases 16 y 36.

6.8. Por lo anterior, no resulta equitativo a juicio de este árbitro expandir dicha protección marcaria a un ámbito mayor que el que le pertenece, lo cual se realizaría si se le otorgara el nombre de dominio basándose solamente en el registro marcario exhibido, ello porque desde el punto de vista de la composición de las expresiones en pugna, existen importantes diferencias gráficas y fonéticas entre las expresiones <WESERVICE> y <SERBICE>. A saber, las dos primeras letras del signo en disputa, y el reemplazo de la letra B presente en la segunda sílaba de la marca del Segundo Solicitante por la letra V. De esta forma, desde un punto de vista gráfico, los términos en pugna resultan aptos para una correcta diferenciación de los mismos, evitando que el público y los usuarios de Internet se dirijan al sitio web equivocado. Asimismo, la expresión <SERBICE> resultante de un juego de palabras creado por el Segundo Solicitante y derivado de la unión de las palabras <SERVICIO> y <BICE> no puede derivar hacia un monopolio en el uso de la palabra genérica <SERVICE>. En conclusión, para este juez árbitro la existencia de los recién mencionados elementos diferenciadores permite distinguir suficientemente un nombre de otro.

6.9. Este Sentenciador estima que para ponderar adecuadamente el caso de autos debe realizarse primeramente una comparación objetiva entre el nombre de dominio en disputa y las marcas del Segundo Solicitante, concluyéndose que la inclusión de la letra V en lugar de la B presente en <SERBICE>, así como la incorporación de la voz <WE> antes de la palabra <SERVICE> en el nombre de dominio en comento incide positivamente en su diferenciación respecto de las marcas propiedad del Segundo Solicitante, sin generar un riesgo razonable de

confusión.

6.10. En este caso, la combinación de palabras que compone el nombre de dominio en disputa evita el riesgo de confusión, más aún si atendemos al hecho que el Segundo Solicitante ha registrado sus marcas para distinguir productos y servicios de las clase 16 y 36, mientras que el Primer Solicitante ha solicitado el marca “WE SERVICE” para distinguir servicios de la clase 41. De este modo, el sentenciador considera que esta primera diferencia es lo suficientemente relevante como para descartar un carácter confusamente similar entre el nombre de dominio “weservice.cl” y las marcas alegadas por el Segundo Solicitante.

6.11. A mayor abundamiento, la parte dominante y distintiva del nombre de dominio en disputa, en opinión de este sentenciador, es el término <WE> (ausente de las expresiones sobre las cuales tiene derechos el Segundo Solicitante), circunstancia de la cual da cuenta los diversos nombres de dominio registrados previamente por el Primer Solicitante: “weconsulting.cl”, “wegroup.cl”, “wespirit.cl”, así como la solicitud de las marcas “WE CONSULTING” y “WE SERVICE”. A nuestro juicio, la expresión <WE> goza de una mayor connotación distintiva que el genérico <SERVICE>, pues, a diferencia de este último, no es una palabra de uso común en el idioma castellano.

6.12. En definitiva, este Árbitro considera que el nombre de dominio en disputa “weservice.cl”, no es similar ni confundible respecto a los derechos previos invocados por el Segundo Solicitante, los cuales incluyen en su cuerpo la palabra <SERBICE>. En consecuencia, estimamos que el nombre de dominio de autos no incorpora el nombre comercial ni las marcas propiedad del Segundo Solicitante. Si bien las marcas y el nombre comercial del Segundo Solicitante presentan cierta similitud con el nombre de dominio en disputa, dicha semejanza no es apta para causar confusión entre los usuarios de Internet.

7. RESOLUCIÓN

En mérito a las consideraciones expuestas y visto lo dispuesto en el artículo 636 del Código de Procedimiento Civil y 7 y siguientes del procedimiento arbitral fijado por las partes, **resuelvo asignar el nombre de dominio “weservice.cl” al Primer Solicitante, Germán Gerardo Vergara Lorca**.

Cada parte responderá de sus costas.

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

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

Resolvió don Cristián Saieh Mena, Juez Árbitro. Autorizan los testigos don Francisco Javier Vergara Diéguez y don Pablo Trigo Kramcsák.