Re.: Arbitraje por la revocación del nombre de dominio **afpbice.cl**
Oficio OF08973

VISTOS:

1. Que con fecha 12 de marzo de 2008, don MATIAS SOMARRIVA LABRA, en representación del Reclamante, BANCO BICE, solicita la revocación del nombre de dominio **afpbice.cl** inscrito a nombre de ASESORIAS Y PROYECTOS INTEGRALES ERRE ESE LTDA., pidiendo que se le transfiera éste conforme a las disposiciones contenidas en la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL;

2. Que el Reclamante funda su solicitud de revocación en que el explosivo desarrollo y masificación de la red de interconexión mundial de computadores Internet, ha dado lugar en los últimos años a una serie de conflictos de carácter jurídico. Uno de dichos conflictos ha tenido relación con los denominados "nombres de dominio" que se utilizan en dicha red. En palabras muy sencillas, 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. El concepto de nombre de dominio lleva implícita la idea de poder identificar a cada usuario en Internet, de forma tal que quien se identifique como, por ejemplo, **"PHILIPS"**, **"FERRARI"** o **"UNIVERSIDAD DE CHILE"** 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.

   Agrega el Reclamante que BANCO BICE fue fundado en 1979 por un importante grupo de inversionistas chilenos vinculados a unas de las principales empresas exportadoras del país, la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones, con el fin de ofrecer servicios bancarios de excelencia, siempre orientados a empresas y a la banca de personas. Señala que junto con entregar los servicios tradicionales de financiamiento, captación de depósitos y demás servicios bancarios, se destaca su alto nivel de especialización en comercio exterior, el financiamiento de proyectos de inversión y su rol asesor en el campo de inversiones corporativas. Además ofrece financiamiento 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.

   Indica el Reclamante que la actual estructura corporativa de BANCO BICE responde a la de una organización bancaria de carácter global, que conforman el banco y sus empresas filiales, ocupando así un rol de indiscutido liderazgo en el ámbito de la banca corporativa. Es así como finanzas personales y empresariales, administración de inversiones, intermediación de valores, servicios de banca de inversión, asesoría especializada, operaciones de leasing y corretaje de seguros no previsionales se

agrupan en una sola fuente de servicios que cubre todos los requerimientos financieros de sus clientes.

Añade el Reclamante que, como parte de la estrategia para proteger sus derechos y nombre comercial, BANCO BICE ha registrado una familia de marcas comerciales, entre las cuales se encuentran las siguientes:

- **"BICE"** , Registro Nº 524.152, para distinguir servicios de la clase 36.
- **"BICE"**, Registro Nº 524.153, para distinguir productos de la clase 16.
- **"BICE"**, Registro Nº 524.126, para distinguir servicios de la clase 36.
- **"BICE"**, Registro Nº 532.127, para distinguir productos de la clase 16.
- **"BANCO BICE"**, Registro Nº 521.803, para distinguir servicios de la clase 36.
- **"BANCO BICE"**, Registro Nº 521.804, para distinguir productos de la clase 16.
- **"BANCO BICE"**, Registro Nº 521.808, para distinguir productos de la clase 16.
- **"BANCO BICE"**, Registro Nº 524.154, para distinguir servicios de la clase 36.
- **"BANCO BICE, LA BANCA GLOBAL",** Registro Nº 521.806, para distinguir servicios de la clase 36.
- **"BANCO BICE, LA BANCA TOTAL"**, Registro Nº 521.807, para distinguir servicios de la clase 36.
- **"BANCO BICE, LA MULTIBANCA"**, Registro Nº 521.805, para distinguir productos y servicios en clases 16 y 36, respectivamente.
- **"BICE EL BANCO DE SU EMPRESA"**, Registro Nº 532.129, para distinguir productos de la clase 16.
- **"BICE INMOBILIARIA"** , Registro Nº 783.903, para distinguir servicios de la clase 36.
- **"BICE INVERSIONES"**, Registro Nº 761.304, para distinguir servicios de la clase 36.
- **"BICE INVERSIONES"**, Registro Nº 761.305, para distinguir servicios de la clase 35.

- **“BICE INVERSIONES”**, Registro Nº 761.306, para distinguir productos de la clase 16.

- **“BICE LEASING”**, Registro Nº 539.876, para distinguir servicios de la clase 36.

- **“BICE LEASING LIBERTAD DE EMPRENDER”**, Registro Nº 557.457, para distinguir servicios de la clase 36.

- **“BICE LEASING S.A. LIBERTAD DE EMPRENDER”**, Registro Nº 521.941, para distinguir servicios de la clase 36.

- **“BICE RENTA URBANA”**, Registro Nº 804.824, para distinguir servicios de la clase 36.

- **“CUENTA PAGOS BICE”**, Registro Nº 794.921, para distinguir servicios de la clase 36.

- **“INMOBILIARIA BICE”**, Registro Nº 783.902, para distinguir servicios de la clase 36.

- **“SERBICE”**, Registro Nº 649.767, para distinguir servicios de la clase 36.

Señala el Reclamante que la familia de registros marcarios enumerados es una muestra de que BANCO BICE es la legítima creadora y usuaria del signo **“BICE”** y, en consecuencia, es natural y obvio que sea identificada en nuestro país a través de esta expresión. Por ello, el Reclamante indica que debe revocarse la asignación del nombre de dominio de autos, ya que el elemento que distingue a la familia de marcas de BANCO BICE esta íntegramente comprendida en aquel.

Respecto a los nombres se dominio, el Reclamante indica que, como una prueba de que BANCO BICE es la legítima creadora de la expresión “BICE” y que la usa extensivamente en el mercado, es titular, entre otros, de los siguientes nombres de dominio:

- **bice.cl**
- **abice.cl**
- **biceberg.cl**
- **bancobice.cl**
- **bicecorredoresdebolsa.cl**
- **bicefondosmutuos.cl**
- **biceinversiones.cl**
- **bicemutuos.cl**
- **inversionesbice.cl**
- **serbice.cl**
- **bicechileconsult.cl**
- **bice24.cl**

- **bbice.cl**
- **biceclass.cl**
- **biceempresas.cl**
- **sudamericanserbice.cl**
- **vice.cl**

Agrega el Reclamante que los dominios citados se estructuran precisamente sobre la expresión "BICE" que identifica al BANCO BICE en el mercado, y el dominio impugnado, **afpbice.cl**, aparece como una simple extensión de los dominios de BANCO BICE, lo cual evidentemente produciría todo tipo de confusiones entre los usuarios de Internet. Esto se ve acrecentado, según el Reclamante, si se considera que esta familia de nombres de dominio dejan entrever la misma idea que el dominio en revocación: BANCO BICE como prestadora de servicios de índole financiera.

Añade el Reclamante que es un hecho público y notorio que la expresión "BICE" actualmente está en uso, ha sido registrada como marca comercial ante el Departamento de Propiedad Industrial, como nombre de dominio ante NIC Chile y, además, es parte integrante de la razón social y nombre comercial de BANCO BICE y del holding empresarial del que es parte.

Agrega el Reclamante que dada la importancia de los nombres de dominio y la necesidad de que éstos reflejen fielmente al titular o sujeto que se identifique con el mismo para evitar confusiones en el público, se debe tener presente que "BICE" corresponde también a la razón social de BANCO BICE, la cual corresponde a una denominación famosa y notoria a nivel nacional. Según el Reclamante, el dominio **afpbice.cl**, que se encuentra actualmente a nombre de ASESORIAS Y PROYECTOS INTEGRALES ERRE ESE LTDA., se debe revocar para asignárselo a BANCO BICE. De lo contrario, se estaría induciendo a error o confusión al público, toda vez que éste relacionaría indebidamente al titular de dicho nombre de dominio con BANCO BICE y su holding empresarial. El Reclamante considera que es evidente que existe un nexo entre el nombre de dominio en disputa y BANCO BICE, puesto que el elemento principal de aquel es justamente su razón social.

Agrega el Reclamante que el nombre de dominio de autos contiene íntegramente y se estructura sobre la expresión "BICE", lo que pone de manifiesto la circunstancia que la titularidad de este dominio por parte de la contraria genera y generará toda clase de errores y confusiones entre los usuarios de Internet. Indica BANCO BICE que se ha desempeñado por muchos años en el rubro de los servicios financieros, en el ámbito bancario a nivel de personas y empresas, hipotecario, inversiones, entre otras y, a su vez, los servicios que prestan las AFP son servicios también de índole financiera, tanto así que estos servicios se encuentran en la misma clase del clasificador internacional de marcas, a saber, clase 36, luego para la legislación marcaria todos estos servicios pertenecen al mismo género.

A juicio del Reclamante, el nombre de dominio impugnado se presta para toda clase de confusiones entre el público consumidor, ya que al enfrentarse a dicho dominio, lógicamente asumirán que se trata de un nombre de dominio de BANCO BICE, debido a que la expresión "BICE" obviamente se encuentra fuertemente asociada a los servicios del rubro financiero.

A mayor abundamiento, añade el Reclamante, no sería nada fuera de lo común que en el futuro el holding empresarial al que pertenece BANCO BICE tomara la decisión de incursionar en el rubro de las administradoras de fondos de pensiones (AFP), ya que es normal que los bancos y sus grupos financieros se expandan y funden sus propias AFP, como el caso de la AFP CUPRUM que pertenece al grupo PENTA (BANCO PENTA) y de la AFP PROVIDA que está relacionada con el BANCO BBVA. En consecuencia, si ya existe un BANCO BICE, también podría constituirse una AFP relacionada con este banco. Por consiguiente, la titularidad de ASESORIAS Y PROYECTOS INTEGRALES ERRE ESE LTDA. sobre el dominio en revocación se presta para toda clase de confusiones y errores en el mercado y, especialmente, entre los usuarios de Internet.

El Reclamante señala que ASESORIAS Y PROYECTOS INTEGRALES ERRE ESE LTDA. no cuenta con las autorizaciones necesarias ni cumple con los requisitos para prestar servicios como de administradora de fondos de pensiones (AFP) o como banco, puesto que es una sociedad de responsabilidad limitada y el principal requisito para poder prestar estos servicios es constituirse como sociedad anónima abierta especial. En consecuencia, el Actual Asignatario no puede tener un legítimo interés en el nombre de dominio en conflicto, ya que es imposible que pueda utilizar dicho dominio para la idea que éste evoca. Esto demuestra que su principal interés es perjudicar a BANCO BICE, aprovechándose de la fama y notoriedad de sus marcas comerciales y de la presencia que éste tiene en Internet.

Concluye el Reclamante, que habrá confusión entre los usuarios de Internet, puesto que la expresión "BICE" es utilizada actualmente por BANCO BICE en la World Wide Web y, por consiguiente, hay una vinculación directa entre el nombre de dominio impugnado y BANCO BICE, y por lo mismo tiene un legítimo interés en el mismo. Asimismo, resulta obvio y lógico que un usuario de la red, al verse enfrentado al nombre de dominio en conflicto, lo asocie con BANCO BICE, puesto que éste contiene íntegramente su razón social. Añade el Reclamante, que al ingresar al famoso buscador GOOGLE en Chile, y realizar una búsqueda de la expresión "BICE", se encuentra que la mayoría de las búsquedas que se arrojan aluden directamente a BANCO BICE.

Por otro lado, BANCO BICE hace presente que actualmente se ventila ante el juez árbitro, don Andrés Echeverría Bunster, un juicio arbitral por la asignación del nombre de dominio **afpbancobice.cl**, en el cual el Primer Solicitante es ASESORIAS Y PROYECTOS INTEGRALES ERRE ESE LTDA. El Reclamante señala que lo anterior demuestra que el Actual Asignatario intenta de todos los modos posibles apropiarse de la famosa expresión "BICE" y demuestra también su mala fe, cuestión que será

argumentada en las alegaciones de derecho de esta presentación. A su vez, denota el interés de BANCO BICE en proteger su razón social, marcas comerciales y nombres de dominio. Añade el Reclamante que en las alegaciones hechas por ASESORIAS Y PROYECTOS INTEGRALES ERRE ESE LTDA. en el juicio arbitral por el nombre de dominio **afpbancobice.cl**, indica cual es su interés en aquel nombre de dominio así como también en el dominio **afpbice.cl**. En este sentido, indica el Reclamante que ASESORIAS Y PROYECTOS INTEGRALES ERRE ESE LTDA. señaló en sus escritos que presta servicios de información sobre las AFP. Sin embargo, a pesar de ser actualmente titular del nombre de dominio **afpbice.cl** de autos, no lo tiene activo para llevar a cabo el proyecto mencionado. Según el Reclamante, es evidente que el Actual Asignatario pretende llevar a cabo una actividad ilícita, aprovechándose de la fama y notoriedad de BANCO BICE y su familia de marcas **"BICE"**.

Añade el Reclamante que en el caso de autos, simplemente se presenta una situación de hecho que puede analizarse desde los más básicos criterios de justicia y equidad. Es así como este juicio se reduce al intento de ASESORIAS Y PROYECTOS INTEGRALES ERRE ESE LTDA. de obtener una denominación respecto de la cual no tiene derecho legítimo alguno. A su vez, no debe efectuarse un análisis en exceso profundo para concluir que ASESORIAS Y PROYECTOS INTEGRALES ERRE ESE LTDA. y "BICE" son denominaciones sin relación alguna. En este sentido y teniendo presente el fin último de los nombres de dominio, el Reclamante indica que la pretensión del Actual Asignatario no resiste justificación alguna, toda vez que pretende apropiarse de un signo evidentemente ajeno, al que no le ha conferido fama, simplemente porque jamás le ha pertenecido o usado.

Señala el Reclamante que como consecuencia del rápido aumento de actividades intangibles y basadas en la información, el número de usuarios de Internet ha crecido a niveles insospechados y, por consiguiente, el mundo del Derecho ha debido legislar ciertos derechos, ciertas formas de protección relacionados con la red Internet y establecer propuestas de soluciones a los múltiples conflictos que se han presentado.

El Reclamante cita como fundamento de su demanda el artículo 22 de NIC Chile sobre la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, el cual señala que "*será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva o que haya sido realizada de mala fe*." Dicho artículo agrega: *"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 servicio sobre la que tiene derecho el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido,*

b) *"Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio, y,*

c) *"Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe."*

Añade el Reclamante que la inscripción del nombre de dominio **afpbice.cl** por parte del Actual Asignatario cumple con estas tres condiciones, toda vez que:

1) El elemento principal del nombre de dominio **afpbice.cl** es el signo "BICE", el cual es idéntico a la razón social de BANCO BICE, y a sus conocidas marcas comerciales **"BICE"**, y sus nombres de dominio.

2) Asimismo, y en virtud de lo expuesto con anterioridad, el Actual Asignatario carece de derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio impugnado, toda vez que no tiene registros o solicitudes marcarias, ni puede derivar el signo de su razón social, ni tampoco tiene relación alguna con BANCO BICE, por lo que el nombre de dominio en conflicto con seguridad causará en el futuro toda suerte de confusiones en los usuarios de Internet.

3) De la misma forma, el artículo 22 citado señala: "*La concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin que su enunciación sea taxativa, servirá para evidenciar y demostrar la mala fe del asignatario del dominio objetado*:

   i. (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.*

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

   iii. (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.*"

El Reclamante considera que es evidente que el nombre de dominio cuya revocación se solicita se registró con la intención de atraer a usuarios de Internet al sitio Web **afpbice.cl**, aprovechándose del prestigio de BANCO BICE y provocar confusión o error respecto de las marcas de éste.

El Reclamante hace referencia al juicio por la asignación del nombre de dominio **afpbancobice.cl**, en donde ASESORIAS Y PROYECTOS INTEGRALES ERRE ESE LTDA señaló que solicitó dicho dominio y también **afpbice.cl** para prestar servicios de información sobre las Administradoras de Fondos de Pensiones. Sin embargo, el Reclamante se pregunta si ASESORIAS Y PROYECTOS INTEGRALES ERRE ESE LTDA desea desarrollar un negocio como el descrito, ¿por qué no inscribe un nombre de dominio *ad-hoc*? Asimismo, se pregunta ¿por qué usa sin autorización la razón social de BANCO BICE? La respuesta es evidente para el Reclamante, ya que considera que el Actual Asignatario intenta atraer a su proyecto económico a usuarios de Internet mediante un engaño, haciendo suponer a éstos que se trata de un sitio

Web relativo a una nueva AFP perteneciente al grupo empresarial BICE. Por último, señala el Reclamante que si el proyecto del Actual Asignatario es prestar información acerca de las AFP, ¿por qué no registró el nombre de dominio **afpinformacion.cl** que actualmente se encuentra disponible en NIC Chile? Sin mayor análisis para el Reclamante, éste es un nombre de dominio mucho más adecuado dado los intereses de ASESORÍAS Y PROYECTOS INTEGRALES ERRE ESE LTDA.. Entonces, es claro que la inscripción del dominio de autos demuestra la mala fe del Actual Asignatario que intenta aprovecharse del buen nombre de BANCO BICE, sus marcas comerciales y nombres de dominio relacionados.

BANCO BICE indica que prueba de esta mala fe es que el Actual Asignatario, al mismo tiempo de solicitar el nombre de dominio en revocación y **afpbancobice.cl**, ha solicitado una serie de nombres de dominio que se estructuran sobre la expresión AFP más el nombre comercial de bancos y otras empresas de retail. En efecto, cabe tener presente que ASESORÍAS Y PROYECTOS INTEGRALES ERRE ESE LTDA. también ha solicitado ante NIC Chile los siguientes dominios para desarrollar su supuesto proyecto: **afpbancobbva.cl**, **afpbancobci.cl**, **afpbancobice.cl**, **afpbbva.cl**, **afpbci.cl**, **afpestado.cl**, **afpfalabella.cl**, **afpparis.cl**, **afppenta.cl** y **afpripley.cl.**

Añade el Reclamante que atendida la circunstancia que ASESORIAS Y PROYECTOS INTEGRALES ERRE ESE LTDA no tiene ningún derecho preexistente para la expresión "BICE", se puede señalar que corresponde revocar el nombre de dominio que se encuentra actualmente inscrito a su nombre y por haber sido inscrito de mala fe, con la idea de perjudicar de alguna forma a BANCO BICE o bien para aprovecharse de la fama y notoriedad de éste.

A mayor abundamiento BANCO BICE cita lo señalado por la juez árbitro doña Janet Fuentealba Rollat en la sentencia recaída en el conflicto por el nombre de dominio **viñasdelmaipo.cl**, en cuanto a que *"la buena fe no es sólo un principio aplicable a la resolución de conflictos de nombres de dominio, en los términos del "Reglamento de Asignación de Nombres de Dominio en CL", sino que es uno de los pilares fundamentales de todo nuestro sistema jurídico, por lo que no puede dejar de considerarse para la resolución de conflictos de esta naturaleza".* En consecuencia, dado que mi mandante ha sido el que le ha otorgado fama y notoriedad a la familia de marcas "**BICE"** y las ha usado profusamente, no cabe sino concluir que la solicitud del Actual Asignatario ha sido abusiva y, por ende, contraria a la buena fe.

El Reclamante cita además el criterio de la notoriedad del signo pedido, el cual postula que el titular de un nombre de dominio debe ser aquella parte que ha conferido a los mismos fama, notoriedad y prestigio a nivel nacional y/o internacional. Agrega que de aplicarse este criterio, se debiera concluir que él es quien tiene el mejor derecho sobre el nombre de dominio **afpbice.cl**, toda vez que ha sido quien ha concebido dicho signo y le ha conferido fama y notoriedad a nivel mundial. En este orden de ideas y siguiendo el principio antes enunciado, el legítimo uso del nombre de dominio **afpbice.cl** corresponde a BANCO BICE.

El Reclamante cita además el criterio del mejor derecho por el uso empresarial legítimo, el cual se refiere a que tendrá un mejor derecho sobre el nombre de dominio indicativo de algún producto o servicio, la parte que efectivamente ofrezca dichos productos o servicios. Pues bien, el nombre de dominio pedido se vincula inmediatamente con BANCO BICE y con los servicios que presta, ya que el elemento "BICE" corresponde a uno de los bancos más prestigiosos de nuestro país, mientras que ASESORIAS Y PROYECTOS INTEGRALES ERRE ESE LTDA no cuenta con registros marcarios para la expresión "BICE", no ofrece servicios ni es reconocida a través de dicha expresión.

El Reclamante señala que también es aplicable el Convenio de París, cuyas normas tienen plena vigencia y aplicabilidad en Chile y tienen el rango de ley. En especial, cita lo dispuesto en el artículo 8, el cual establece que: "*El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o comercio*". Indica el Reclamante que el elemento principal y más destacado del dominio **afpbice.cl** impugnado coincide plenamente con el nombre comercial de BANCO BICE, por lo que en el caso de autos se configuran todos y cada uno de los requisitos establecidos en la norma citada. De esta forma, cualquier consumidor enfrentado a **afpbice.cl** lo relacionará directamente con la institución financiera del mismo nombre, BANCO BICE.

Además, el artículo 6 *bis* del Convenio de París establece: "*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*." El Reclamante señala que esto implica que las marcas famosas y notorias, como es el caso de **"BICE"**, 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.

Señala el Reclamante que también es plenamente aplicable lo dispuesto en el artículo 10 *bis* del mismo Convenio, puesto que prescribe lo siguiente en relación a la competencia desleal:

1) *Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal.*

2) *Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.*

3) *En particular deberán prohibirse:*

1. cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

2. las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

3. .las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

Otro criterio que considera aplicable BANCO BICE al presente juicio arbitral es el Criterio de la Identidad, el cual 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. En razón de lo anterior, el nombre de dominio en conflicto debe ser asignado a BANCO BICE, ya que es titular de diversos nombres de dominios y marcas comerciales, siendo BICE el elemento más destacado del nombre de dominio en cuestión. El Reclamante hace presente que este criterio ha sido recogido por la jurisprudencia nacional como en el fallo del 21 de mayo de 2006 sobre el nombre de dominio **viñasdelmaipo.cl**: "*El criterio de la identidad señala que el nombre de dominio en disputa se debe asignar a quien tenga una más estrecha relación con el mismo..".*

Concluye el Reclamante que la trascendencia e importancia de los nombres de dominio en Internet excede evidentemente la función técnica para la cual fueron creados originalmente y, atendiendo el explosivo desarrollo y avance de Internet como del subsecuente comercio por la vía electrónica, los nombre de dominio se han transformado en verdaderas herramientas de marketing que relacionan a determinados productos y/o servicios con determinadas características por asociaciones que efectúa automáticamente el público consumidor.

Añade el Reclamante que con el objeto de permitir el desarrollo y expansión de Internet en términos viables, resulta imprescindible el que los usuarios de la red identifiquen adecuadamente un nombre de dominio. La comunicación en la que no existe un contacto directo entre las partes, se funda sobre la base de la confianza y seguridad que efectivamente las partes son quienes declaran ser.

BANCO BICE, en su calidad de legítimo titular y usuario del signo "**BICE**", está legítimamente llamado a gozar de la inscripción del nombre de dominio **afpbice.cl** con

el objeto de permitir a los consumidores y usuarios de la red Internet tener una identificación verídica del mismo y evitar confusiones de contenido de la página Web, lo que eventualmente ocurriría si dicho nombre de dominio continuara inscrito a nombre de ASESORIAS Y PROYECTOS INTEGRALES ERRE ESE LTDA.;

3. Que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 21 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, la tramitación de esta solicitud de revocación se sujeta a las reglas del procedimiento de mediación y arbitraje;

4. Que mediante Oficio OF08973, el Departamento de Ciencias de Computación de la Universidad de Chile designa al infrascrito como árbitro para la resolución del conflicto sobre la revocación del referido dominio;

5. Que con fecha 30 de abril de 2008, el infrascrito acepta el nombramiento de árbitro, mediante resolución de la misma fecha en la cual, además, se cita a las partes a una audiencia de conciliación o de fijación del procedimiento para el día viernes 9 de mayo de 2008 a las 10:00 a.m. en Málaga 232-E, Comuna de Las Condes, siendo dicha aceptación notificada a las partes por correo electrónico y por carta certificada;

6. Que con fecha 9 de mayo de 2008, se efectúa el comparendo fijado, al que sólo asiste doña CLAUDIA MARÍA MÉNDEZ MASSARDO, quien exhibe poder para representar al Reclamante, BANCO BICE y, asimismo, acredita haber consignado el monto fijado como honorarios provisionales por el árbitro para la primera audiencia. No comparece el Actual Asignatario, ASESORIAS Y PROYECTOS INTEGRALES ERRE ESE LTDA. y, en consecuencia, se fijan las normas de procedimiento, las cuales se notifican a las partes por correo electrónico;

7. Que con fecha 22 de enero de 2008, el Reclamante, BANCO BICE, acredita la consignación el saldo de los honorarios fijados por el arbitraje para la revocación del nombre de dominio **afpbice.cl**;

8. Que con fecha 20 de mayo de 2008, doña CLAUDIA MARÍA MÉNDEZ MASSARDO, en representación del Reclamante, BANCO BICE, ratifica su demanda de revocación del nombre de dominio **afpbice.cl**, reproduciendo en su integridad la acción de revocación ya acompañada con anterioridad en autos;

9. Que con fecha 3 de junio de 2008, se provee la ratificación de la demanda de revocación del dominio **afpbice.cl**, notificándose a las partes por correo electrónico.

10. Que con fecha 10 de junio de 2008, don MATIAS SOMARRIVA LABRA, en representación del Reclamante, BANCO BICE, evacua el traslado conferido dentro de plazo y señala que se ratifica todo lo expuesto en la demanda y, además, agrega que teniendo las partes un plazo de 5 días para presentar los escritos donde se hicieran valer los argumentos en que se fundamenta el “mejor derecho”, el Reclamante ha defendido sus intereses sobre el nombre de dominio en disputa, presentando la

correspondiente demanda de “mejor derecho” y, a su vez, asistiendo a la audiencia arbitral de fijación de normas de procedimiento.

En relación con la anterior, resulta necesario para el Reclamante hacer presente que el criterio “*first come, first served*”, en el cual se podría haber fundamentado la defensa del Actual Asignatario, no es absoluto e, incluso, cada vez con más fuerza, tanto la doctrina como la jurisprudencia se inclinan a utilizarlo como *ultima ratio*, aplicándolo sólo cuando ninguna de las partes demuestra tener un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa. De lo contrario, según el Reclamante, no se entendería lo señalado en artículo 10 del Reglamento de Asignación de Nombres de Dominio, que establece un plazo de 30 días para que “*eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio*”, y lo corrobora el artículo 14 del mismo cuerpo reglamentario que establece en su párrafo primero: “*Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre…*” sin distinguir si dicha obligación corresponde al Primer o Segundo Solicitante.

En definitiva, agrega el Reclamante, y tal como se señala en la sentencia de asignación de nombre de dominio **todochile.cl**, una vez que se genera el conflicto de asignación de nombres de dominio, los solicitantes se deben encontrar en una situación de igualdad, y sobre esa base se debe analizar cuál de las partes tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto. Por lo demás, las conclusiones antes señaladas resultan de acuerdo a la aplicación del principio de imparcialidad en la administración de justicia que debe inspirar todo procedimiento judicial.

Señala el Reclamante que respecto del criterio “*first come, first served*” y la nula argumentación de la contraria sobre sus intereses sobre el nombre de dominio en disputa, corresponde la asignación del dominio de autos a BANCO BICE, quien ha aportado debidamente al proceso los argumentos en los cuales fundamenta su derecho sobre el nombre de dominio en disputa. Además, aún cuando en derecho, por regla general, el silencio no constituye aceptación de lo expuesto por una contraparte, sí existen ciertas instituciones jurídicas que sancionan la inactividad, tales como la deserción de la apelación, entre otras.

BANCO BICE señala que considerando que el Reclamante no requiere patrocinio de un abogado para defenderse, ni tampoco debe realizar un desembolso económico, su inactividad debe ser considerada como un manifiesto desinterés en el nombre de dominio en disputa. En efecto, este criterio ha sido sostenido en algunos fallos arbitrales recientes que hacen presente, por interpretación analógica, la cláusula contenida en el Reglamento de la Comunidad Europea 874/2004 de 28 de abril de 2004 para la asignación de nombres de dominio en la extensión .EU: “*La ausencia de respuesta de cualquiera de las partes en un procedimiento alternativo de solución de controversias dentro de los plazos establecidos o su incomparecencia a las audiencias de grupos de expertos podrán considerarse motivos suficientes para aceptar las reclamaciones de la parte contraria”* (fallo 17/01/2005 **colocoloeschile.cl**).

BANCO BICE concluye que resulta evidente que es él quien tiene un interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa, y que la inactividad de la contraria se debe entender como una renuncia a su petición a favor del Reclamante;

11. Que con fecha 4 de julio de 2008, se provee el escrito presentado con fecha 10 de junio de 2008 por don MATIAS SOMARRIVA LABRA, en representación del Reclamante, BANCO BICE;

12. Que con fecha 18 de julio de 2008, se recibe la causa a prueba, notificándose el auto de prueba a las partes por correo electrónico, y fijándose los siguientes puntos:

    a) Carácter abusivo y/o de mala fe de la inscripción del nombre de dominio **afpbice.cl** por parte del Actual Asignatario;

    b) Derechos e intereses de las partes en el nombre de dominio **afpbice.cl**;

    c) Similitud del nombre de dominio **afpbice.cl** con marcas de productos o servicios sobre los cuales tiene derechos el Reclamante, con un nombre de dominio del cual es asignatario el Reclamante o con un nombre por el cual este es conocido o asociado;

13. Que con fecha 28 de julio de 2008, don EDUARDO LOBOS VAJOVIC, en representación del Reclamante, BANCO BICE, acompaña documentos de prueba consistentes en lo siguiente:

    a) Set de folletos publicitarios en los cuales se puede apreciar la profusa utilización del signo **"BICE"** y **"BANCO BICE"**;

    b) Selección de boletas de depósito en moneda nacional, depósito en cuenta corriente extranjera y comprobante de pago de tarjeta de crédito correspondientes al BANCO BICE;

    c) Calendario del BANCO BICE;

    d) Selección de catálogos en los cuales se expone la variada gama de productos y servicios financieros identificados por el signo **"BICE"**;

    e) Agenda del BANCO BICE;

    f) Formulario de solicitud de apertura de cuenta corriente, línea de crédito y tarjeta de crédito del BANCO BICE;

    g) Selección de sobres, hojas de carta y hojas de oficio en que se incorpora la expresión "BANCO BICE";

h) Copias del sitio Web **bice.cl**, en que consta el efectivo uso que BANCO BICE hace de dicho sitio y de la expresión "BICE" en Internet;

Asimismo, el Reclamante solicita que se tengan por reiterados como medios de prueba los documentos acompañados oportunamente en su demanda de revocación, a saber:

i) Copia de los certificados de registros marcarios singularizados en el número 2.2 de lo principal de su demanda.

j) Copia de los certificados de los nombres de dominio individualizados en el número 2.3 de lo principal de su demanda;

k) Copia de la búsqueda de la expresión "BICE" en el famoso buscador **google.cl**;

l) Copia de las alegaciones presentadas por ASESORIAS Y PROYECTOS INTEGRALES ERRE ESE LTDA. en el marco del juicio arbitral por la asignación del nombre de dominio **afpbancobice.cl**;

m) Impresión del link http://www.nic.cl/cgi-bin/dom-CL?q=afpinformacion que comprueba que el nombre de dominio **afpinformacion.cl** está actualmente disponible;

n) Copia de la sentencia del nombre de dominio **viñasdelmaipo,cl** de fecha 21 de mayo de 2006.

Además, el Reclamante señala que los documentos acompañados acreditan que BANCO BICE ha utilizado profusamente el signo "BICE" para darse a conocer y posicionar en el mercado sus productos y servicios. De este modo, en la práctica constituye un hecho público y notorio que la expresión "BICE" es relacionada directa e inmediatamente, tanto por los consumidores del mercado formal como por los usuarios de Internet, al BANCO BICE y a sus productos y servicios financieros.

Agrega que BANCO BICE es titular de una familia de registros marcarios que consisten o se estructuran sobre la partícula "BICE", los cuales ya fueron individualizados en la demanda de revocación. Asimismo, es titular de un conjunto de nombres de dominio que, de la misma manera, consisten o se estructuran sobre el signo **"BICE"**. Añade que es irrefutable que BANCO BICE es la legítima creadora y usuaria del signo **"BICE"** y, en consecuencia, es natural y obvio que sea identificada en nuestro país a través de esta expresión.

Indica el Reclamante que BANCO BICE utiliza efectivamente el sitio Web **bice.cl** para ofrecer y promocionar sus servicios financieros en Internet. Asimismo, resulta evidente la similitud del nombre de dominio **afpbice.cl** con las marcas comerciales, nombres de dominio, razón social y el nombre comercial por el cual BANCO BICE se ha dado a conocer y ha identificado a sus productos y servicios en el mercado por más de 25

años. Esta circunstancia, a su vez, revela claramente los derechos y el legítimo interés de BANCO BICE respecto del nombre de dominio **afpbice.cl**.

Añade el Reclamante que el material probatorio proporcionado demuestra aún más la fama y notoriedad que BANCO BICE le ha conferido al signo **"BICE"**. Al respecto, señala que los documentos acompañados son ocupados y distribuidos en todas las sucursales del BANCO BICE en nuestro país, de modo que el prestigio de BANCO BICE, como asimismo, de sus productos y servicios ofrecidos al público bajo la expresión "BICE", es simplemente incontestable.

En este contexto, los antecedentes de autos demuestran claramente la mala fe y el carácter abusivo del registro del nombre de dominio **afpbice.cl** por parte del Actual Asignatario. Según el Reclamante, son innumerables las circunstancias que demuestran que se está en presencia de la inscripción de un dominio respecto del cual no existe interés legítimo alguno por parte de su titular y que, más aún, se traduce en un deliberado acto de usurpación de una marca famosa y notoria ajena para perjudicar a BANCO BICE y producir toda clase de indeseables confusiones en el usuario de Internet.

BANCO BICE señala que el Actual Asignatario no cuenta con las autorizaciones ni cumple con los requisitos para poder actuar como administradora de fondos de pensiones o como Banco comercial, de manera que corresponde descartar que ésta tenga un proyecto real para prestar servicios como AFP desconociendo curiosamente la fama y notoriedad de la voz **"BICE"** para distinguir productos y servicios financieros.

El Reclamante destaca que la mala fe de ASESORIAS Y PROYECTOS INTEGRALES ERRE ESE LTDA. no solamente se circunscribe a este caso, sino que actualmente ésta y BANCO BICE son partes de un juicio arbitral por la asignación del nombre de dominio **afpbancobice.cl** a cargo del juez árbitro don Andrés Echeverría Bunster, lo cual demuestra que el Actual Asignatario intenta de todos los modos posibles apropiarse de la famosa expresión "BICE". Agrega el Reclamante que en el juicio respecto del dominio **afpbancobice.cl**, la demandada en su defensa ha señalado que presta servicios de información sobre las AFP, argumentación que considera no resiste el más mínimo análisis.

Agrega el Reclamante que ASESORÍAS Y PROYECTOS INTEGRALES ERRE ESE LTDA. no solamente se ha limitado a perjudicar a BANCO BICE a través del registro del dominio en revocación y la solicitud del dominio **afpbancobice.cl**, sino que ha hecho una práctica constante y sistemática la solicitud de nombres de dominio con el sólo objeto de aprovecharse de marcas famosas y notorias ajenas. En este sentido y sólo restringiéndose al ámbito de los nombres de dominio que contienen la sigla AFP, el Actual Asignatario también ha solicitado ante NIC Chile los siguientes dominios: **afpbancobbva.cl**, **afpbancobci.cl**, **afpbancobice.cl**, **afpbbva.cl**, **afpbci.cl**, **afpestado.cl**, **afpfalabella.cl**, **afpparis.cl**, **afppenta.cl** y **afpripley.cl**.

El Reclamante indica que se puede concluir, sin mayor esfuerzo, que el propósito del Actual Asignatario, aparte de aprovecharse del prestigioso signo de BANCO BICE, es causar confusión entre los usuarios de la red Internet, pues de sostenerse lo contrario sería incomprensible que se vincule la expresión "BICE" – la cual ha identificado a uno de los bancos más prestigiosos del país por casi 30 años – con la sigla AFP, en circunstancias que resulta evidente que los productos y servicios financieros ofrecidos por BANCO BICE se encuentran estrechamente relacionados con los servicios que prestan las administradoras de fondos de pensiones, a tal punto que todos estos servicios se encuentran comprendidos dentro de la misma clase del Clasificador Internacional de Niza, a saber, la clase 36, de modo que para la legislación marcaria se trata de servicios del mismo genero.

Otro elemento a considerar, según el Reclamante, es que a través del sitio **bice.cl** de BANCO BICE, los usuarios pueden acceder a todo tipo de información, como por ejemplo, revisión de cuentas bancarias, revisión de saldos, transferencia de fondos, etc. De esta forma, el error o confusión a que sean inducidos los usuarios en este caso resulta aún más grave.

Concluye el Reclamante que el registro del nombre de dominio en revocación, claramente fue realizado de mala fe y en el contexto de una solicitud abusiva, pues los antecedentes hechos valer en la demanda de revocación como, asimismo, los documentos acompañados con posterioridad, revelan que el Actual Asignatario inscribió el dominio **afpbice.cl** sin siquiera ocultar sus intenciones tendientes a obtener un provecho de la famosa y notoria marca **"BICE"** de BANCO BICE, y causar confusión a los usuarios de Internet, quienes buscando información acerca de ésta lleguen a un sitio Web de ASESORIAS Y PROYECTOS INTEGRALES ERRE ESE LTDA. y, en consecuencia, causar un grave perjuicio a BANCO BICE;

14. Que con fecha 29 de julio de 2008, se provee el escrito de fecha 28 de julio de 2008 presentado por don EDUARDO LOBOS VAJOVIC en representación del Reclamante, BANCO BICE.;

15. Que con fecha 5 de agosto de 2008, se cita a las partes a oír sentencia, resolución que es notificada a las partes por correo electrónico.

Y CONSIDERANDO:

1. Que de acuerdo a los antecedentes que obran en estos autos, BANCO BICE estima que sus derechos han sido gravemente afectados por la asignación del nombre de dominio **afpbice.cl** a ASESORIAS Y PROYECTOS INTEGRALES ERRE ESE LTDA. y, en consecuencia, ha solicitado la revocación de esa inscripción, cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 21 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL;

2. Que el Reclamante señala que la expresión "BICE" corresponde a su razón social y, a su vez, a una denominación famosa y notoria a nivel nacional;

3. Que a juicio de este sentenciador, es indudable que el signo **"BICE"** efectivamente corresponde a una marca comercial renombrada y conocida por la generalidad del público chileno, con una amplia presencia en el mercado, y ha sido precisamente el Segundo Solicitante quien le ha conferido a dicha expresión fama, notoriedad y prestigio en el mercado nacional;

4. Que, asimismo, el dominio solicitado no solamente incluye íntegramente la marca comercial **"BICE"** de propiedad del Segundo Solicitante sino que, además, incluye la expresión "AFP", sigla utilizada para denominar a las administradoras de fondos de pensiones. En este sentido, este sentenciador coincide con el Reclamante en que es perfectamente lógico y posible que el grupo económico al cual pertenece BANCO BICE, eventualmente incursione en el rubro de las administradoras de fondos de pensiones, lo que ya ha ocurrido en casos como la AFP CUPRUM que pertenece al grupo PENTA (BANCO PENTA) y de la AFP PROVIDA que está relacionada con el BANCO BBVA. En consecuencia, la existencia de un nombre de dominio como **afpbice.cl**, a nombre de un tercero que nada tiene que ver con el rubro de las administradoras de fondos de pensiones, ni menos con el BANCO BICE, evidentemente deja abierta la posibilidad de que los usuarios de Internet o público en general erróneamente crean que el sitio **afpbice.cl** corresponde a una página Web relativa a una AFP relacionada con el Reclamante;

5. Que este juicio de nombre de dominio no tiene como objetivo determinar el mejor derecho de las partes, sino que si efectivamente se han incurrido en algunas de las causales de revocación establecidas en el Reglamento de NIC Chile;

6. Que de acuerdo al artículo 22 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe, considerándose abusiva la inscripción cuando se cumplen las siguientes tres condiciones:

   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 un nombre por el cual el Reclamante es reconocido.

   b) Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio, y

   c) Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe.

7. Que analizándose las condiciones establecidas en la reglamentación para que la inscripción de un nombre de dominio se considere abusiva, podemos concluir lo siguiente:

i. El nombre de dominio cuya revocación se solicita es efectivamente idéntico a la marca comercial **"BICE"**, debidamente inscrita en Chile por el Reclamante bajo el Nº 513.349 para distinguir productos de la clase 25, Nº 666.939 para distinguir productos de la clase 18, Nº 725.588 para distinguir servicios de la clase 35 y Nº 548.783 para distinguir productos de la clase 25, la cual a su vez forma parte de numerosas otras marcas comerciales inscritas, tales como **"BANCO BICE"**, **"BANCO BICE, LA BANCA GLOBAL"**, **"BANCO BICE, LA BANCA TOTAL"**, **"BANCO BICE, LA MULTIBANCA"**, **"BICE EL BANCO DE SU EMPRESA"**, **"BICE INMOBILIARIA"**, **"BICE INVERSIONES"**, **"BICE LEASING"**, **"BICE LEASING LIBERTAD DE EMPRENDER"**, **"BICE RENTA URBANA"**, **"CUENTA PAGOS BICE"**, **"INMOBILIARIA BICE"** y **"SERBICE"**, entre otras.

Asimismo, el Reclamante es asignatario de numerosos nombres de dominio que incluyen la expresión "BICE", entre otros, **bice.cl**, **abice.cl**, **bancobice.cl**, **bicemutuos.cl**, **bice24.cl**, **bbice.cl** y **biceclass.cl**.

ii. El Actual Asignatario no ha hecho valer derecho o interés legítimo alguno en estos autos y, asimismo, este sentenciador no puede de oficio presumir que tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio en disputa, puesto que ha permanecido en rebeldía durante toda la sustanciación de este juicio arbitral;

iii. Que la buena fe se presume, de manera que quien quiera demostrar lo contrario, deberá probarlo. En este caso, el Reclamante ha señalado que la actuación del Actual Asignatario se ha caracterizado por su posición abusiva y de mala fe. Al respecto, este sentenciador concuerda con el Reclamante en que la inscripción del nombre de dominio en conflicto por parte del Actual Asignatario es abusiva, no solamente por el hecho de no tener el mismo – según los antecedentes expuestos en el proceso o, más bien, la falta de ellos por parte del Actual Asignatario – derechos o intereses legítimos sobre el dominio **afpbice.cl**, sino que por la circunstancia de que ASESORIAS Y PROYECTOS INTEGRALES ERRE ESE LTDA. solicitó simultáneamente con el nombre de dominio en conflicto, el nombre de dominio **afpbancobice.cl**, frente a lo cual BANCO BICE presentó una solicitud competitiva, actualmente pendiente.

BANCO BICE indica que una prueba adicional de la mala fe del Actual Asignatario, es el hecho de que éste haya solicitado una serie de nombres de dominio que se estructuran sobre la expresión AFP más el nombre comercial de bancos y otras empresas de retail, tales como **afpbancobbva.cl**, **afpbancobci.cl**, **afpbbva.cl**, **afpbci.cl**, **afpestado.cl**, **afpfalabella.cl**, **afpparis.cl**, **afppenta.cl, afpbancopenta.cl** y **afpripley.cl**.

Tal como consta de los documentos acompañados en esta presentación por el Reclamante, y no objetados por el Actual Asignatario, en la defensa hecha por ASESORIAS Y PROYECTOS INTEGRALES ERRE ESE LTDA. en relación al conflicto por el nombre de dominio **afpbancobice.cl**, ésta señaló que prestaba

servicios de información gratuita sobre las AFP. Asimismo, señala que por el hecho de ser el giro de BANCO BICE el bancario, no puede – en conformidad a la legislación actualmente vigente – constituirse como administradora de fondos de pensiones. Esto significaría que BANCO BICE estaría impedido de usar el dominio **afpbancobice.cl** y que, por consiguiente, "carece de todo fundamento para sostener, pretender o alegar un derecho sobre el ejercicio una actividad [sic] amparado en el sitio de dominio **"afpbancobice.cl"**, en disputa." A mayor abundamiento, indica ASESORIAS Y PROYECTOS INTEGRALES ERRE ESE LTDA. en la misma presentación, que "requiere el signo distintivo [**afpbancobice.cl**] para su identificación comercial o publicidad".

Por otro lado, si bien es cierto que en conformidad a la legislación actual, los bancos están efectivamente impedidos de participar directamente en la operación de una administradora de fondos de pensiones, esto podría cambiar en el futuro, pero en cualquier caso, el que BANCO BICE se vea impedido de constituirse como una AFP, en forma alguna legitima la utilización por parte del Actual Asignatario de las marcas comerciales **"BICE"** y **"BANCO BICE"** de propiedad del Reclamante.

Asimismo, el hecho de que actualmente exista un proyecto de ley que podría autorizarle a los bancos comerciales constituirse como administradoras de fondos de pensiones, podría explicar la razón por la cual el Actual Asignatario ha intentado inscribir tantos nombres de dominio que incluyen las siglas AFP conjuntamente con nombres de bancos. Al respecto, este árbitro considera que en el evento de que ASESORIAS Y PROYECTOS INTEGRALES ERRE ESE LTDA. efectivamente hubiera tenido como objetivo simplemente prestar servicios de información gratuita sobre las AFP, como señala, no hubiera sido necesario pedir el dominio objeto de este arbitraje, ni los numerosos otros dominios formados por las siglas AFP y nombres de bancos.

Lo anterior, lleva a presumir que lo que buscaba ASESORIAS Y PROYECTOS INTEGRALES ERRE ESE LTDA. al momento de intentar inscribir simultáneamente los dominios **afpbancobice.cl** y **afpbice.cl** y, a su vez, solicitar los otros dominios que incluyen las siglas AFP y nombres de bancos, fue impedirles a los legítimos titulares de las marcas comerciales correspondientes – en el presente caso **"BICE"** –, reflejar la marca en el nombre de dominio. Así, en el evento de aprobarse el proyecto de ley que le autorizaría a los bancos constituir administradoras de fondos de pensiones, dichos bancos se verían en la necesidad de negociar con ASESORIAS Y PROYECTOS INTEGRALES ERRE ESE LTDA. – o presentar una acción de revocación - para poder tener un nombre de dominio que incluyera su marca comercial y las siglas AFP.

En consecuencia, este sentenciador ha llegado a la convicción de que la conducta del Actual Asignatario de solicitar e inscribir el dominio **afpbice.cl**, que incluye una razón social y marca comercial de propiedad del Reclamante, corresponde a una actuación abusiva y de mala fe,

8. Que en atención a lo anterior, este árbitro considera que el nombre de dominio **afpbice.cl** es idéntico a la marca y razón social del Reclamante, que éste puede inducir a los usuarios de Internet y público consumidor en general a errores y confusiones y, asimismo, que el Actual Asignatario carece de derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio, y que lo ha registrado de mala fe.

SE RESUELVE:

Que se acoge la demanda de revocación deducida por el Reclamante en contra de ASESORIAS Y PROYECTOS INTEGRALES ERRE ESE LTDA., RUT 76.559.730-7, y se ordena revocar la inscripción del nombre de dominio **afpbice.cl**, el cual deberá ser transferido por NIC Chile al Reclamante, BANCO BICE, RUT 97.080.000-K, quien de acuerdo a lo prescrito en el inciso final del artículo 22 del Reglamento de NIC Chile, deberá cumplir con los requisitos de asignación dentro del plazo de 30 días, bajo apercibimiento de ser eliminado el dominio por parte de NIC Chile.

Que en lo relativo al pago de las costas, no se condena en costas a ASESORIAS Y PROYECTOS INTEGRALES ERRE ESE LTDA., puesto que por el solo hecho de tener asignado el nombre de dominio **afpbice.cl**, debe ser considerado como motivo plausible para litigar.

Notifíquese esta sentencia a las partes por correo certificado y a NIC Chile por correo electrónico, devolviéndose estos antecedentes a NIC Chile.

Sentencia pronunciada por el árbitro, don Christian Ernst Suárez

Santiago, 21 de agosto de 2008.-

Christian Ernst Suárez
ÁRBITRO

Testigos:

Claudia Ruíz Jaramillo RUT 16.413.746-5	Lorena Carvajal Valdés RUT 13.554.573-2