Ref: sentencia conflicto por la inscripción del nombre de dominio bancoedwards-citi.cl y bancoedwardsciti.cl

Partes: JOSE FRANCISCO ROJAS SEPULVEDA
BANCO DE CHILE REP. SARGENT & KRAHN, (BANCO DE CHILE)

Santiago, a veintitrés de septiembre de dos mil ocho.-

VISTOS:

1°.- Que por oficio OF 08828, y OF 08855, ambos de fecha 21 de abril de 2008 Nic Chile comunicó a la suscrita la designación como árbitro arbitrador en el conflicto por asignación de los nombres de dominio bancoedwards-citi.cl y bancoedwardsciti.cl, suscitado entre JOSE FRANCISCO ROJAS SEPULVEDA, RUT: 15.377.479-K, domiciliado en Eduardo Alert 6210 casa i, La Reina, Santiago y BANCO DE CHILE, RUT: 97.004.000-5, REP. SARGENT & KRAHN, en la persona de doña Sandra Seguel, domiciliada en AHUMADA N°251, SANTIAGO.

2°.- Que a fojas 4 y 19 consta aceptación del arbitraje y juramento de rigor, además de citación a audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento arbitral, lo cual fue notificado a las partes como consta a fojas 5 y 5 vta y 20 y 20 vta..

3°.- Que a fojas 16 y 30 consta realización de la audiencia decretada en autos, con la comparecencia del primer solicitante y por el segundo solicitante doña Claudia Mendez Massardo. Esta audiencia se realizó en forma conjunta con la decretada respecto de los conflictos relativos a la asignación de los nombres de dominio edwardsciti.cl y edwards-citi.cl. Llamadas las partes a una conciliación, estas no llegaron a un acuerdo, por lo que se procedió derechamente a la fijación del procedimiento arbitral. Las partes solicitan que se tramite en un expediente acumulado los conflictos bancoedwardsciti.cl y bancoedwards-citi.cl y por cuerda separada, también acumulados los conflictos edwardsciti.cl y edwards-citi.cl.

4°.- Que a fojas 31 constan argumentaciones de mejor derecho esgrimidas por el primer solicitante, quien sostiene que con fecha 27 de diciembre de 2007 solicitó a Nic Chile la inscripción del nombre de dominio bancoedwards-citi.cl y el día 03 de enero de 2008, hizo lo mismo respecto del nombre de dominio bancoedwardsciti.cl, con el propósito de crear un sitio en Internet que informe al público diversos datos asociados al negocio de las propiedades, teniendo como principales vínculos las páginas de internet de las grandes corredoras, Emilio Edwards Propiedades y CitiHouse Propiedades, además de otros vínculos relacionados con servicios de reparación de viviendas, como es enconcreto.cl y datos de arriendo y/o venta de propiedades tales como propiedadesenventa.cl y renaca.cl, esperando ampliar con el tiempo el número de vínculos asociados a este rubro y que representen datos útiles para los usuarios, según sus necesidades en el ámbito del mundo de las propiedades. Es así como nació la idea de crear un banco de datos de propiedades y servicios asociados, bajo el nombre de banco de propiedades edwardsciti.
Agrega que cabe señalar que el nombre de dominio no es un signo distintivo típico o marca sino más bien, dentro de lo que Internet en su naturaleza representa, constituye un localizador mnemotécnico, siendo solamente funcional a cualquier tipo de marca o nombres comerciales desconocidos, conocidos o de renombre y si bien es posible que colisiones con signos distintivos, no es tal el caso de autos toda vez que el segundo solicitante no se dedica al giro de banco de datos. Al respecto sostiene que se ha usado el sustantivo “banco” bajo la acepción que señala el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua (R.A.E) en su carácter masculino, relacionado a la informática, “ …de datos, m. inform. Acopio de Datos referidos a una determinada materia, que puede ser utilizada por diversos usuarios”, citando el link donde puede consultarse el diccionario en línea.
Agrega que solicitó la inscripción de los nombres de dominio y pagó los servicios de Nic Chile totalmente de buena fe y su intención al hacerlo nunca fue lesionar o provocar perjuicio alguno a cualesquiera persona, natural o jurídica. Estima que es prueba de ello el que no ha tratado de transferir a título gratuito ni oneroso, o arrendar, ni formular ofrecimientos de ninguna especie en tal sentido, a persona alguna y menos aún al segundo solicitante. Lo anterior porque siempre ha privado a su respecto la intención de concretar el proyecto de brindar un servicio a los usuarios de Internet, para lo cual se procedió a gestar una página, sitio o portal de información a los usuarios. Agrega al respecto que el hecho de que la página se encuentre en actual desarrollo y que en el sitio en cuestión sólo se señale que se trata de una “página en construcción” es una consecuencia de la incertidumbre sembrada por el presente conflicto, que le lleva a esperar un pronunciamiento definitivo respecto de los dominios en disputa. Señala que para corroborar esta información hace presente que el tribunal

puede inspeccionar los dominios www.bancoedwardsciti.cl ywww.bancoedwards-citi.cl y revisar una maqueta del proyecto en la dirección web www.bancoedwardsciti.cl/inicio.htm, que luego de las presentaciones flash de bienvenida llevará a la página
www.bancoedwardsciti.cl/proyecto.htm. Agrega que la inscripción de múltiples variantes se realizó como medida precautoria a las diversas combinaciones del mismo, teniendo especial consideración de que el nombre de dominio babcodepropiedades.cl ya estaba asignado a otra persona. Hace presente además que a la época del registro no existía referencia alguna en Internet que pudiera coincidir con el nombre, el espíritu y el objetivo del proyecto.
Señala que siendo así los dominios en disputa no producirán ningún perjuicio comercial al segundo solicitante, toda vez que dichos nombres de dominio no representan impedimento alguno al tráfico comercial ni un atentado a la circulación de bienes y/o servicios, ya que los nombres de dominio no son la única manera de participar en el mercado, existiendo innumerables formas para ello. Consecuentemente, esa parte invoca en primer término el principio first come first served (el primero que llega es el primero en ser servido) lo que implicaría que, ante un conflicto por la titularidad de un nombre de dominio debe asignarse éste precisamente al primer solicitante y del mismo modo que en el ámbito jurídico se invoca el principio de derecho conocido como "qui est prior in tempore est prior in iure", que se puede traducir "primero en el tiempo, mejor en el derecho". En segundo término invoca la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 Nº12, en cuanto garantiza la libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medios…".
Solicita que de acuerdo a lo expuesto y al mérito de los autos se tenga por presentadas sus argumentaciones de mejor derecho.

5º.- Que a fojas 41 la segunda solicitante presenta su demanda arbitral. Solicita que se la tenga por interpuesta en contra de JOSE FRANCISCO ROJAS SEPULVEDA, acogerla a tramitación y en definitiva se resuelva asignando los nombres de dominio "BANCOEDWARDSCITI.CL" y "BANCOEDWARDS-CITI.CL" a su mandante, con expresa y condenación en costas de la contraria. Sostiene que el Banco de Chile fue fundado en 1893, y desde ese año ha liderado el mercado financiero chileno como uno de los bancos más grandes y exitosos en términos de retorno de activos y rentabilidad de sus accionistas y clientes. Agrega que el banco de Chile destaca como el mayor banco de capitales chilenos. Sus acciones se encuentran listadas en las Bolsas de comercio locales y, también, en los principales mercados bursátiles del mundo. Asimismo, el BANCO DE CHILE es un banco comercial que proporciona una completa gama de productos y servicios financieros a una amplia base de clientes, entre los que figuran grandes corporaciones, pequeñas y medianas empresas y mercado de personas, a través de una red nacional de 237 sucursales, más de 807 cajeros automáticos y otros canales de distribución electrónicos. Las operaciones del banco se organizan en torno a seis principales divisiones comerciales: operaciones de grandes corporaciones, de pequeñas y medianas empresas, mercado de personas, mercado de consumo, actividades bancarias internacionales y operaciones del mercado de valores. Adicionalmente, sus filiales completan la gama de servicios financieros con operaciones de secutirización, de corretaje de valores, de inversión y fondos mutuos, de seguros, asesoría financiera y factoring, entre otras. Agrega que tiene más de 20 años de presencia operativa en los Estados Unidos de América a través de su sucursal en Nueva York, una sucursal en Miami, y una estructura de oficinas de representación en Buenos Aires, Ciudad de México, Hong Kong y Sao Paulo, proporcionando así servicios y productos internacionales en condiciones competitivas y adecuadas a las necesidades de sus clientes. Estima que resulta evidente que el Banco de Chile es identificado y reconocido como una de las instituciones financieras y crediticias más importantes y prestigiosas de nuestro país, y es por ello que las marcas comerciales que protegen sus productos y servicios gozan de fama y notoriedad en Chile y el extranjero.
Respecto de la Fusión del Banco de Chile con Citibank, hace presente que a fines de 2006, Quiñenco, controlador del Banco de Chile, reconoce conversaciones con el grupo norteamericano Citigroup que darían lugar a una eventual asociación estratégica de negocios bancarios y financieros. Luego, a mediados de 2007, se acuerda la fusión entre el Banco de Chile y Citibank Chile, operación con la que se une su mandante, perteneciente al conglomerado Quiñenco, con el Banco Citibank Chile, del grupo estadounidense Citigroup. Esta fusión quedó concluida el 1 de enero de 2008, y con ella está proyectado que se de lugar a mejoras y sinergias de negocios, aumentando el nivel de competitividad del nuevo banco. Entre los resultados inmediatos, se logrará una participación en el mercado financiero chileno de 20,08% según colocaciones y 21,11% en el segmento de bienes de consumo. Además se ampliará la red de sucursales en Chile y en el extranjero. Agrega que a consecuencia de la fusión los accionistas del Banco de Chile tienen el 89,503% de la propiedad del banco fusionado, mientras que los accionistas del Citibank Chile tienen el 10,497%. Agrega que en diciembre de 2000, el Grupo Luksic toma el control del BANCO DE CHILE, al adquirir el 51% de la propiedad, por la que pagó US$541 millones. Luego, en 2002 adquiere

el Banco de A. EDWARDS convirtiéndose en el segundo banco más grande del país. En este sentido, es importante destacar la trascendencia y el prestigio del BANCO EDWARDS que fue el primer banco privado de Chile.
Agrega que sus mandantes decidieron mantener la imagen y personalidad jurídica del banco adquirido, pero bajo el nombre de Banco Edwards. La fusión había sido aprobada por amplia mayoría por los accionistas del banco comprado unos meses antes, en diciembre de 2001. En síntesis, sostiene que no obstante la fusión entre los BANCO DE CHILE y el CITIBANK, el directorio y la junta de accionistas toma la decisión de cambiar el nombre del BANCO EDWARDS, pasando a llamarse BANCO EDWARDS CITI luego de la fusión, integrándose todos los activos y contratos del CITIBANK CHILE al BANCO EDWARDS.
Agrega que el Banco Edwards Citi, siguiendo la línea de los bancos fusionados, tiene como target un público de un nivel socio-económico alto, que demanda atención personalizada y servicios distintos al común de los bancos. Asimismo destaca que se acordó, a fin de establecer esta nueva imagen del banco, que las marcas "CITI" sólo se utilizarán en conjunto con las marcas "BANCO EDWARDS" y sus derivadas. Agrega que el Banco Edwards Citi cuenta actualmente con una cartera cercana a los 1,5 millones de clientes y opera a través de 400 sucursales en el país. Respecto a su presencia en Internet destaca que el nuevo sitio web del banco fusionado presta servicios muy innovadores, como tomar y rescatar inversiones de fondos mutuos y comprar y vender acciones, los que se prestan, por ahora, a través del sitio web www.edwards.cl.
En cuanto a la Titularidad de Registros Marcarios de BANCO DE CHILE sostiene que su mandante cuenta con numerosas marcas debidamente registradas y vigentes, como parte de la estrategia para llegar a diferentes sectores del mercado y proteger sus inversiones, entre las que enumera: Registro Nº 797.194 BANCO EDWARDS, mixta, para distinguir servicios en clase 36 Registro Nº 803.627 BANCO EDWARDS, mixta, para distinguir servicios en clase 36 Registro Nº 755.789 BANCO EDWARDS, denominativa, para distinguir servicios en clase 36 Registro Nº 811.337 BANCO EDWARDS GOLD, denominativa, para distinguir servicios en clases 35-36 Solicitud Nº 813.871 BANCO EDWARDS, UN BANCO UNICO, denominativa, para distinguir servicios en clase 35. Solicitud Nº 814.065 BANCO EDWARDS, UN BANCO UNICO, denominativa, para distinguir servicios en clase 36, Registro Nº 797.859 BANCOEDWARDS, mixta, para distinguir servicios en clase 36, Registro Nº 797.860 BANCOEDWARDS, mixta, para distinguir servicios en clase 36 Registro Nº 816.297 BANEDWARDS, denominativa, para distinguir servicios en clase 36 Registro Nº 781.550 BANEDWARDS, mixta, para distinguir servicios en clase 36; Registro Nº 797.188 BANEDWARDS ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA LA VIVIENDA (AFV), denominativa, para distinguir servicios en clase 36; Registro Nº 792.650 BANEDWARDS AFV, denominativa, para distinguir servicios en clase 36; Registro Nº 779.757, BANCO DE A. EDWARDS, CENTRO FINANCIERO 24 HORAS, lema, para distinguir servicios en clase 36; Registro Nº 817.617 BANCO DE A. EDWARDS: BANCA PREFERENCIAL, lema, para distinguir servicios en clase 36; Registro Nº 745.178 CALIDAD TOTAL DEL BANCO EDWARDS, denominativa, para distinguir servicios en clases 35-36; Registro Nº 740.687 CREDITO TOTAL DEL BANCO EDWARDS, denominativa, para distinguir servicios en clases 35-36; Registro Nº 740.683 CUENTA TOTAL DEL BANCO EDWARDS, denominativa, para distinguir servicios en clases 35-36; Registro Nº 740.685 EXTRA CREDITO TOTAL DEL BANCO EDWARDS, denominativa, para distinguir servicios en clases 35-36; Registro Nº 792.586 FASHION NIGHT BANCO EDWARDS, denominativa, para distinguir servicios en clases 35, 36 y41; Registro Nº 795.159 GENTE EDWARDS DE BANCO EDWARDS, lema, para distinguir servicios en clases 35-36; Registro Nº 750.193 HIPOTECARIO TOTAL DEL BANCO EDWARDS, denominativa, para distinguir servicios en clases 35-36; Registro Nº 763.369 MAS EDWARDS DEL BANCO EDWARDS, denominativa, para distinguir servicios en clases 35-36; Registro Nº 740.693 SEGURO TOTAL DEL BANCO EDWARDS, denominativa, para distinguir servicios en clases 35-36; Registro Nº 742.763 TARJETA MULTIEDWARDS, denominativa, para distinguir servicios en clase 36; Registro Nº 750.194 6 CUOTAS TOTAL DEL BANCO EDWARDS, denominativa, para distinguir servicios en clases 35-36; Registro Nº 740.804 AHORRO TOTAL DEL BANCO EDWARDS, denominativa, para distinguir servicios en clases 35-36; Asimismo, dada la fusión y el cambio de nombre del BANCO EDWARDS a BANCO EDWARDS CITI, su mandante ha solicitado a registro los siguientes signos ante el Departamento de Propiedad Industrial; Solicitud Nº 810.947 CREDITO DE CONSUMO UNICO BANCO EDWARDS CITI, denominativa, para distinguir servicios en clase 35; Solicitud Nº 810.943 CREDITO UNICO BANCO EDWARDS CITI, denominativa, para distinguir servicios en clase 35.
Agrega que actualmente se encuentran solicitadas a registro la siguientes marcas comerciales que contienen la expresión "EDWARDS": Solicitud Nº 813.775 CREDITO DE CONSUMO UNICO BANCO EDWARDS, denominativa, para distinguir servicios en clase 35; Solicitud Nº 814.066 CREDITO DE CONSUMO UNICO BANCO EDWARDS, denominativa, para distinguir servicios en clase 36; Solicitud Nº 813.777 CREDITO HIPOTECARIO UNICO BANCO EDWARDS, denominativa, para distinguir servicios en clase 35; solicitud Nº 813.778 CREDITO HIPOTECARIO UNICO BANCO EDWARDS, denominativa, para distinguir servicios en clase 36; Solicitud Nº 813.776 CREDITO UNICO BANCO EDWARDS, denominativa, para distinguir servicios en clase 35; Solicitud Nº 813.780 CREDITO UNICO BANCO EDWARDS, denominativa, para distinguir servicios en clase 36; Solicitud Nº 814.067 HIPOTECARIO UNICO BANCO EDWARDS, denominativa, para distinguir servicios en clase 35; Solicitud Nº 814.068

HIPOTECARIO UNICO BANCO EDWARDS, denominativa, para distinguir servicios en clase 36. DE lo que deduce que como estrategia para posicionar en el mercado al nuevo BANCO EDWARDS CITI su mandante ha comenzado a registrar marcas asociadas a estas expresiones.

Estima que estos registros y solicitudes marcarios demuestran que su mandante posee una familia de marcas que se estructuran sobre la expresión "EDWARDS", lo que no ha podido desconocer la contraria a la hora de solicitar la inscripción de los dominios de autos, y que acreditarían su mejor derecho a ellos.

Agrega que además su mandante es titular de nombres de dominio relacionados, lo cual estima relevante por cuando es reconocida y lógica la actitud de los usuarios de Internet de ingresar a los sitios mediante nombres que les son familiares. En este caso, un usuario asociaría inmediatamente los nombres de dominio "EDWARDSCITI.CL" y "EDWARDS-CITI.CL" a una página que diga relación los productos y servicios ofrecidos por su mandante. Al respecto, y a fin de reafirmar el mejor derecho de que goza su representado enumera los siguientes nombres de dominio de su titularidad: CITI-EDWARDS.CL, CHILEDWARDS.CL, BANCOCHILEDWARDS.CL, CHILEEDWARDS.CL, BANCAPRIVADABANCOEDWARDS.CL, GENTEEDWARDS-OPINA.CL, a los que agrega los de titularidad de su filial BANCO EDWARDS: EDWARDS.CL, AEDWARDS.CL, BANCODEAEDWARDS.CL, BANCOEDWARDS.CL, BANEDWARDS.CL, BEDWARDS.CL, MUNDOEDWARDS.CL.

Sostiene luego que corresponde a un hecho público y notorio, que su mandante se ha fusionado con el BANCO CITIBANK CHILE (materializándose a partir del primero de enero de este año), dando lugar al nuevo BANCO EDWARDS CITI. Esta fusión despertó interés en el público y la prensa especializada desde los inicios de las negociaciones en 2006, cuando se dijo que se negociaba una alianza estratégica, cosa que podemos comprobar al buscar en el famoso buscador GOOGLE las expresiones "fusión chile citibank". Estima que en consecuencia, el demandado no ha podido desconocer este hecho, y por el contrario lo que ha hecho al solicitar estos nombres de dominio es aprovecharse ilícitamente del revuelo que ha producido esta fusión de manera de sacar un provecho económico de estas solicitudes. Aduce además que el demandado no presenta relación o, al menos, vinculación alguna con los nombres de dominio solicitado, de lo que deduce sólo pretende perjudicar a su mandante mediante sus solicitudes, las que presentó el 28 de diciembre de 2007, o sea, sólo tres días antes de que entrara en funcionamiento efectivo el nuevo banco EDWARDS CITI.

Aclara que por ser tan reciente esta fusión su mandante todavía no cuenta con registros marcarios para las expresiones EDWARDS CITI, pero ha solicitado ante el DPI el registro de las marcas CREDITO DE CONSUMO UNICO BANCO EDWARDS CITI y CREDITO UNICO BANCO EDWARDS CITI que se sumarían a la familia de marcas "EDWARDS" que ya enunció. Asimismo, cuenta con una serie de dominios asociados a la expresión EDWARDS, destacando el dominio CITI-EDWARDS.CL.

Estima que hay plena identidad entre estas marcas y nombres de dominio de titularidad de su mandante con los dominios de autos, lo que deduce de la comparación entre los dominios de su mandante: CITI-EDWARDS.CL, y los dominios en disputa BANCOEDWARDSCITI.CL y BANCOEDWARDS-CITI.CL. Lo mismo respecto de la comparación de dichos nombres de dominio con las marcas CREDITO DE CONSUMO UNICO BANCO EDWARDS CITI y CREDITO UNICO BANCO EDWARDS CITI de su mandante.

Agrega que la vinculación entre BANCO EDWARDS CITI, las marca comerciales y nombres de dominio de su mandante y los nombres de dominio en disputa es evidente, considerando que ningún usuario de Internet al verse enfrentado a dichos nombres de dominio podrá pensar que estos no están asociados a su mandante, ya que la relación entre ella y estos nombres de dominio es absolutamente directa e incluso sin considerar los nombres de dominio y marcas relacionadas de su mandante.

Agrega que BANCOEDWARDS CITI es parte integrante de la razón social del nuevo banco, goza de fama, notoriedad y presencia en el mercado, lo que se puede comprobar al buscar en el famoso buscador GOOGLE las expresiones "EDWARDS CITI". De ello concluye nuevamente que su mandante es quien tiene mejor derecho a los dominios en disputa.

Agrega a lo anterior que su representado ha invertido grandes cantidades de dinero en promocionar el nuevo banco EDWARDS CITI, que incluía como presentación y bienvenida a la fusión el famoso show del CIRQUE DU SOLEI "ALEGRIA", lo cual denota la importancia que atribuyó a posicionar en el mercado este nuevo banco. A ello suma que el demandado también ha solicitado ante NIC Chile los dominios bancoedwardsciti.cl y bancoedwards-citi.cl lo cual confirmaría y pondría de manifiesto su mala fe. Haciendo presente que contra ellos también dedujo oposición.

Estima que las solicitudes de autos se enmarcan dentro de una campaña tendiente a apropiarse de los signos y expresiones que identifican e individualizan a su mandante y que los mismos no harían más que inducir a una evidente confusión a los usuarios de Internet, quienes al ingresar a los sitios BABCOEDWARDSCITI.CL y BANCOEDWARDS-CITI.CL lógicamente esperarían encontrar información de su representada, más aun considerando que su mandante es titular del dominio CITI-EDWARDS.CL, absolutamente idéntico, el que fue inscrito por BANCO DE CHILE el 23 de Octubre de 2007 (dos meses antes que las solicitudes de la contraria). Deduce de ello que la contraria se limitó a cambiar el orden de las palabras que comprende este dominio al solicitar los dominios materia de autos, lo que denotaría su mala fe. Concluye que no hay dudas

de que los dominios solicitados son una simple copia de las marcas y nombres de dominio de su mandante, y que busca derechamente confundir a los usuarios de Internet y obtener un beneficio económico improcedente.
Sostiene que en el caso improbable que no se rechazaran las solicitudes de la contraria, se permitiría que un tercero haga uso de marcas famosas y notorias y diversos nombres de dominio, debidamente registrados ante el Departamento de Propiedad Industrial y Nic Chile respectivamente, los cuales no sólo sirven para distinguir los productos y servicios que su mandante ofrece, sino que además, "BANCO EDWARDS CITI" corresponde a la razón social de el nuevo banco filial de su mandante por el cual, además, es reconocido e identificado en el mercado nacional e internacional desde la mencionada fusión.
En cuanto a los antecedentes DE DERECHO, sostiene que el explosivo desarrollo y masificación Internet, ha dado lugar en los últimos años a una serie de conflictos de carácter jurídico, uno de los cuales dice relación con los denominados "nombres de dominio" que se utilizan en dicha red, los cuales conceptualiza como 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. Estima que este concepto lleva implícita la idea de poder identificar a cada usuario en Internet, de forma tal que quien se identifique como PARQUE ARAUCO, BANMEDICA o PHILIPS, 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 a la solución de conflictos por asignación de nombres de dominio alude en primer lugar al Criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio, haciendo presente que en derecho comparado, y 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, en atención a que ambas instituciones comparten un sinnúmero de aspectos, características y propósitos 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. Explicita al respecto que el propósito de los nombres de dominio es la identificación adecuada de su titular y como lógica consecuencia, de los productos y servicios que se transan en el mercado virtual de la red Internet mientras que el objetivo final de una marca comercial es precisamente el mismo, esto es, la distinción por medio de un signo, del origen de los bienes y servicios que se transan en el mercado real. En este contexto invoca la Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy "UDRP") de ICANN, que entró en vigor el 1º de Enero del año 2000, en tanto reconoce como aspecto fundamental para la resolución de dichos conflictos, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestión. Transcribe parte del título preliminar dicha normativa, que dispone 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."
Aduce que además 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. Agrega que a mayor abundamiento dichos criterios han sido recogidos por los Artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC-Chile. En particular, el su artículo 22.
Agrega que, en el caso de autos, si se asignaran los nombres de dominio al demandado se estaría produciendo una dilución de las reconocidas marcas de su representado que contienen las expresiones EDWARDS y EDWARDS CITI y evidentemente se inducirá a error a los usuarios de internet. Sintetiza que el criterio que reconoce la relación existente entre nombres de dominio y marcas comerciales, es un hecho universalmente aceptado, y por tanto, corresponde su aplicación a la resolución del conflicto suscitado en estos autos, sobre todo considerando que su mandante es titular de una familia de registros marcarios que integran el signo "EDWARDS", debidamente registrados y que ha solicitado a registro marcas comerciales que contienen las expresiones "EDWARDS CITI".
Invoca además el criterio del Mejor Derecho por el Uso Empresarial Legítimo, según el cual tendrá un mejor derecho sobre un nombre de dominio indicativo de algún producto o servicio, aquel solicitante que efectivamente ofrezca dichos productos y servicios. Sostiene al respecto que ha sido su mandante quien ha utilizado las expresiones "EDWARDS CITI" desde que se empezó a gestar la fusión BANCO DE CHILE con CITIBANK CHILE, y decididamente desde octubre de 2007, para referirse al nuevo banco, identificándolo a nivel nacional e internacional. Estima que eso corrobora que dicha expresión es utilizada actualmente por su mandante, y que debe aplicarse este principio para la resolución de los conflictos acumulados de autos.

Invoca asimismo el criterio de la Notoriedad del Signo Pedido, que postula que el titular de un nombre de dominio debe ser la parte que les ha conferido fama, notoriedad y prestigio, además de que cuando una marca alcanza los caracteres de fama, notoriedad y prestigio su campo de protección debe ampliarse, para evitar confusiones en el mercado y un aprovechamiento de ella por parte de terceros, conforme establece el Convenio de París. Considera al respecto que su mandante utiliza profusamente la marca "EDWARDS" y "EDWARDS CITI", lo que además corresponde a un hecho público y notorio en el mercado nacional e internacional y que, por lo tanto, ésta goza de fama y notoriedad. Concluye corresponde la aplicación de este principio a la resolución del conflicto suscitado en estos autos y en base a ello asignar los nombres de dominio "EDWARDSCITI.CL" y "EDWARDS-CITI.CL" a su representado.
Invoca luego 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, especialmente su artículo 6 bis que implicaría que las marcas famosas y notorias, como es el caso de aquellas que contienen la expresión "EDWARDS" y "EDWARDS CITI" de su mandante, deben protegerse especialmente por los países miembros de la Unión, toda vez que de su explotación no autorizada conlleva la dilución del poder distintivo intrínseco de dichas marcas y el aprovechamiento de su notoriedad 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. Suma a ello que estima que la asignación del nombre de dominio en conflicto a un tercero, generaría confusiones en el público, quienes asociarían dicho nombre a su representado, o deduciría lógicamente que se trata de un sitio de su propiedad, incurriendo en error y confusión ya que la demandada en nada se relaciona con la misma.
Invoca además el artículo 10 bis del mismo Tratado Internacional, sobre competencia desleal, de cuya aplicación deduce que es evidente la confusión que se produciría de otorgarse el nombre de dominio en disputa a un tercero que en nada se relaciona con mi representada y que es muy similar a la marca notoria y famosa de la que es titular su representada. Asimismo invoca el artículo 8 del mismo cuerpo legal, estimando que los nombres con que son conocidas las empresas y sociedades deben ser protegidas en Chile y en cualquier otro país miembro del Convenio. Sostiene que "BANCO EDWARDS CITI" o simplemente "EDWARDS CITI", constituye el nombre comercial, imagen corporativa y "goodwill" del nuevo banco nacido por la fusión de bancos EDWARDS y CITIBANK CHILE, para lo cual han invertido cuantiosos recursos, humanos y económicos, tanto en Chile como en el extranjero y en consecuencia DEBE gozar de protección.
Sostiene que resulta evidente que los usuarios enfrentados a los dominios EDWARDSCITI.CL y EDWARDS-CITI.CL los asociarán con la empresa bancaria del mismo nombre BANCO EDWARDS CITI.
Señala además es aplicable a este caso el criterio de la Creación Intelectual del Signo Pedido, según el cual es de toda lógica y justicia que quien ha creado una denominación, en este caso la línea de productos y servicios financieros identificados con el signo "EDWARDS CITI", pueda ampararla y protegerla de terceros que se pretenden aprovechar de ella, toda vez que atendida las cuantiosas sumas invertidas en infraestructura, personal y otra serie de bienes tangibles, el nombre con el cual es reconocido su mandante en el mercado, como asimismo sus productos y servicios, es uno de sus activos más importantes. Señala que además se debe considerar que es de toda lógica y justicia el nombre que su mandante eligió para denominar a su nuevo banco, pues es una derivación o mezcla de los dos bancos fusionados EDWARDS y CITIBANK. Luego, estima que es más que evidente que es su mandante la creadora de este signo.
Asimismo, considera que se aplica el criterio de la identidad, según el que corresponde 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. Estima que su aplicación también conduce a la asignación del nombre de dominio a su mandante, ya que es titular de las marcas famosas y notorias que contienen los signos "EDWARDS" y ha solicitado a registro marcas comerciales que contienen las expresiones "EDWARDS CITI", es titular de nombres de dominio afines, especialmente del nombre de dominio CITI-EDWARDS.CL, los cuales coinciden plenamente con los nombres de dominio disputados. Más aún, las expresiones "EDWARDS CITI" constituyen el nombre comercial del nuevo banco de su mandante. Sostiene 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": "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..".
Agrega luego que debe aplicarse el criterio solicitud abusiva, regulado en el artículo 22 del Reglamento de Nic Chile, pues estima que en el caso de autos se configuran todos los requisitos necesarios para que nos encontremos ante solicitudes abusivas o realizadas de mala fe, pues le resulta racionalmente imposible intentar argumentar que los dominios EDWARDSCITI.CL y EDWARDS-CITI.CL sean creaciones del solicitante, estimando que el demandado de autos se limitó a tomar el nombre comercial que identifica al Banco creado recientemente por su mandante y cualquier usuario de Internet, aún el más distraído, enfrentado a dichos dominios los relacionará directa e inmediatamente con su mandante. Suma a lo

anterior, que la expresión “EDWARDS CITI” ya se ha posicionado en el mercado luego de 6 meses de funcionamiento del banco del mismo nombre, incurriendo su mandante en diversos gastos publicitarios.
Estima que el demandando no tiene ningún interés legítimo en los dominios, pues no es titular de marcas comerciales similares ni de nombres de dominio similares que le pudieran avalar. Agrega que nadie puede desconocer la fama y notoriedad del nuevo banco de su mandante, sus marcas afines, ni la fusión que dio lugar al BANCO EDWARDS CITI de modo que las solicitudes de los dominios en disputa denotan claramente la mala fe del solicitante, puesto que no puede sino haber sido solicitados para perjudicarle de alguna forma, o bien, para aprovecharse de la fama y notoriedad que le ha dado a la expresión “EDWARDS CITI”.
Estima que en consecuencia en el caso de autos concurren claramente los tres requisitos establecidos por la norma citada, por lo que se puede concluir que las solicitudes del primer solicitante han sido abusivas, y por ende, contrarias a la Buena Fe. Cita al respecto lo considerado en la sentencia del nombre de dominio “viñasdelmaipo.cl”, ya mencionada, 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”.
Considera que otro indicio de la mala fe del demando es que éste se ha negado reiteradamente y de manera arbitraria a señalar los motivos que lo llevaron a solicitar los dominios de autos.
Concluye que de lo expuesto y teniendo presente los diversos argumentos antes indicados, así como la circunstancia de ser un hecho público y notorio la reciente fusión entre su mandante y el banco CITIBANK CHILE, que dio origen al banco EDWARDS CITI, la titularidad de marcas que contienen la voz “EDWARDS”, la reciente solicitud de marcas comerciales que contienen la expresión “EDWARDS CITI”, la fama y notoriedad de éstas, el posicionamiento de la expresión “EDWARDS CITI” en el mercado, así como también la titularidad de nombres de dominio relacionados, especialmente el dominio CITIEDWARDS.CL, considera que su representada es quien tiene el mejor derecho para obtener la asignación del nombre de dominio en disputa. Más aún considerando que ha sido ésta quien le ha otorgado proyección nacional e internacional a la expresión EDWARDS CITI. Agrega que en estas circunstancias, y existiendo dos solicitudes válidamente presentadas para el nombre de dominio BANCOEDWARDSCITI.CL, así como también dos solicitudes válidamente presentadas para el nombre de dominio BANCOEDWARDS-CITI.CL, y que todas han cumplido a cabalidad lo dispuesto en el Reglamento de NIC-Chile, en cuanto a su formalización y a los plazos de interposición de las mismas, sólo cabe abocarse a los criterios y políticas de solución de conflictos de asignación de nombres de dominio, los que, como hemos revisado, concluyen necesariamente en el mejor derecho de su mandante sobre los dominios en disputa.
Agrega que los nombres de dominio son la herramienta que permitirá continuar con el creciente y explosivo desarrollo de Internet, en la medida que constituyan el fiel reflejo de cada uno de los usuarios de dicha red. Por lo anterior, evidentemente la asignación de los dominios “BANCOEDWARDSCITI.CL” y “BANCIOEDWARDS-CITI.CL” al demandado de autos, constituiría una causal de error y confusión en el público usuario y consumidor, que no se condice con el espíritu de la normativa marcaria vigente, reconocido en la Reglamentación de NIC Chile. Las evidentes ventajas y favorables proyecciones del comercio electrónico en lo sucesivo, obligan a concluir que la asignación de los dominios de autos sea fundamental para los intereses de mi representado.

6º.- Que esa parte, para acreditar su mejor derecho rindió prueba documental consistente en a) Copia simple de certificados de registros marcarios a nombre del Banco de Chile, relativos a los registros N° 797.194, Banco Edwards, a nombre de Banco de Chile, de 12 de junio de 2007, clase 36, tipo Mixta, “etiqueta consistente en las palabras Banco Edwards en letras verdes de fantasía, sobre ella un circulo de orilla verde y fondo blanco con tres paralelogramos en verde saliendo del circulo; todo sobre fondo rectangular blanco y orilla verde”, “como conjunto, sin protección a "banco", aisladamente considerada”, de fojas 51; n° 803627, Banco Edwards, “etiqueta consistente en las palabras Banco Edwards en letras blancas de fantasía, sobre ella un circulo de orilla blanca y fondo verde con tres paralelogramos en blanco saliendo del circulo; todo sobre fondo verde, clase 36, de fojas 52; n° 755789, palabra o denominación, clase 36, incl. servicios bancarios, de fojas 53; n° 811337, marca banco Edwards gold, clase 35, incl. servicios prestados por personas u organizaciones en la ayuda en la explotación o dirección de una empresa comercial o la ayuda en la dirección de negocios o funciones comerciales de una empresa industrial o comercial, información comercial y de negocios. Investigaciones de mercado, promociones de ventas para terceros, ventas en pública subasta, servicios de publicidad por todos los medios de difusión y en relación con toda clase de mercancías o servicios, servicios de estimaciones de impuestos y evaluaciones de negocios, servicios de contabilidad, servicios de estudios de mercado, servicios de selección de personal.
Clase 36 c incl. “servicios bancarios o prestados por instituciones relacionadas con bancos, servicios de cuentas corrientes bancarias, servicios bancarios en linea, servicios bancarios 24 horas, servicios de pagos en línea, servicios de ahorro e

inversiones de toda clase, servicios de tarjetas de crédito y de debito, servicios de pago automáticos de cuentas, ya sea a través de cuentas corrientes o tarjetas de crédito, servicios fiduciarios, agencias de cambio, servicios de compensación; servicios de instituciones de crédito que no sean bancos, servicios prestados en asuntos financieros o monetarios; servicios de trust de inversión y compañías holding. Servicios de comedores de valores y bienes (muebles e inmuebles), servicios prestados en relación con la emisión de cheques de viaje y tarjetas de crédito; servicios de alquiler y de leasing; servicios de clearing; servicios de compañía de seguros; servicios de corretaje y liquidadores de toda clase de seguro, servicios de rentas vitalicias, servicios de cobranza judicial, servicios inmobiliarios en general; servicios de factoring, servicios de cobranzas", de fojas 54; N° 797859, marca bancoedwards, clase 36 "ETIQUETA CONSISTENTE EN LAS PALABRAS BANCOEDWARDS EN LETRAS VERDES DE FANTASIA, ANTECEDIDAS POR CIRCULO DE ORILLA VERDE Y FONDO BLANCO CON TRES PARALELOGRAMOS EN VERDE ENTRANDO AL CIRCULO; TODO SOBRE FONDO BLANCO", de 12 de julio de 2007; N° 797860 de la misma fecha, marca bancoedwards, ETIQUETA CONSISTENTE EN LAS PALABRAS BANCOEDWARDS EN LETRAS VERDES DE FANTASIA, ANTECEDIDA POR CIRCULO DE ORILLA VERDE Y FONDO BLANCO CON TRES PARALELOGRAMOS EN VERDE SALIENDO DEL CIRCULO; TODO SOBRE FONDO BLANCO de fojas 58; N° 816297, marca Banedwards, tipo de marca: palabra o denominación, clase 36 "INCL.AGENCIA DE VALORES; COMPAÑIA DE LEASING; EMPRESA DEDICADA AL ARRENDAMIENTO DE TODA CLASE DE BIENES; CON O SIN OPCION DE COMPRA", de fojas 59; N° 781550, marca Banedwards, clase 36, "ETIQUETA CONSISTENTE EN LA PALABRA BANEDWARDS EN LETRAS VERDES DE FANTASIA, ANTECEDIDA POR CIRCULO DE ORILLA VERDE Y FONDO BLANCO CON TRES PARALELOGRAMOS EN VERDE ENTRANDO AL CIRCULO; TODO SOBRE FONDO BLANCO", de fojas 60; N° 797188, marca "BANEDWARDS ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA LA VIVIENDA (AFV)", clase 36, INCL.SERVICIOS BANCARIOS "SIN PROTECCION A "ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA LA VIVIENDA" Y AFV, EN FORMA AISLADA", de fojas 61; N° 792650, marca BANEDWARDS AFV , clase 36, de fojas 62, "COMO CONJUNTO, SIN PROTECCION A "AFV" AISLADAMENTE CONSIDERADO"; N° 779757, marca "BANCO DE A. EDWARDS, CENTRO FINANCIERO 24 HORAS", de 22 de octubre de 2006, frase de propaganda aplicable al registro 611835, clase 36, "INCL.PARA SER USADA EN SERVICIOS BANCARIOS EN GENERAL", de fojas 63; N° 817617, "BANCO DE A. EDWARDS: BANCA PREFERENCIAL, clase 36, frase de propaganda aplicable al registro N° 611835, de fojas 64; N° 740687, marca "CREDITO TOTAL DEL BANCO EDWARDS", clase 35, de 28 de noviembre de 2005, de fojas 66; N° 740683, marca "CUENTA TOTAL DEL BANCO EDWARDS", de fojas 67, de fecha 28 de noviembre de 2005; N° 740685, de fojas 68, marca "EXTRA CREDITO TOTAL DEL BANCO EDWARDS", de 28.11.2005, de fojas 68; N° 792586, marca FASHION NIGHT BANCO EDWARDS, palabra o denominación, clases 35 y 36, de 19 de julio de 2007, de fojas 69; N° 795159, frase de propaganda "GENTE EDWARDS DE BANCO EDWARDS", aplicable al registro 649487, clases 35 y 36, de 24 de agosto de 2007 de fojas 70; N° 750193, de 09 de febrero de 2006, marca "HIPOTECARIO TOTAL DEL BANCO EDWARDS", frase o denominación", de fojas 71; N° 763369, de 26 de julio de 2006, marca "MAS EDWARDS DEL BANCO EDWARDS", clases 35 y 36, palabra o denominación, de fojas 72; N° 740693, de 28.11.2005, palabra o denominación "SEGURO TOTAL DEL BANCO EDWARDS ", clases 35 y 36, de fojas 73; N° 742763, de 16 de diciembre de 2005, palabra o denominación, que renueva a 450621, "TARJETA MULTIEDWARDS", de fojas 74; N° 750194, de 09.02.2006, "6 CUOTAS TOTAL DEL BANCO EDWARDS", de fojas 75; N° 740804, de 28.11.2005, palabra o denominación "AHORRO TOTAL DEL BANCO EDWARDS", clase 35 y 36, de fojas 76 ; y solicitudes N° 813871 de 11 de julio de 2008, marca "BANCO EDWARDS, UN BANCO UNICO", pendiente de resolución, de fojas 55; N° 814065, de 02 de abril de 2008, pendiente de resolución, marca BANCO EDWARDS, UN BANCO UNICO, de fojas 56, clase 36; N° 810947, palabra o denominación "CREDITO DE CONSUMO UNICO BANCO EDWARDS CITI", denegada, de fojas 77; N° 810943, palabra o denominación "CREDITO UNICO BANCO EDWARDS CITI", denegada, de fojas 78; N° 813775, palabra o denominación "CREDITO DE CONSUMO UNICO BANCO EDWARDS", pendiente de resolución, de fojas 79; N° 814066, "CREDITO DE CONSUMO UNICO BANCO EDWARDS", pendiente de resolución, de fojas 80; N° 813777, palabra o denominación "CREDITO HIPOTECARIO UNICO BANCO EDWARDS", pendiente de resolución, de fojas 81; N° 813778, palabra o denominación "CREDITO HIPOTECARIO UNICO BANCO EDWARDS", de fojas 82, pendiente de resolución; N° 813776, palabra o denominación, "CREDITO UNICO BANCO EDWARDS", pendiente de resolución, de fojas 83; N°813780, palabra o denominación "CREDITO UNICO BANCO EDWARDS", pendiente de resolución, de fojas 84; N° 814067, HIPOTECARIO UNICO BANCO EDWARDS, pendiente de resolución, de fojas 85; N°814068, HIPOTECARIO UNICO BANCO EDWARDS, pendiente de resolución, de fojas 86, todas a nombre de banco de Chile; b) Copia impresa de documento de búsquedas al sitio web de Nic Chile, "http://www.nic.cl" www.nic.cl, relativos a los nombres de dominiociti-edwards.cl, a nombre del banco de chile, de fojas 87, chileedwards.cl, misma titularidad, de fojas 88; bancochileedwards.cl, misma titularidad, de fojas 89; chileedwards.cl, misma titularidad, de fojas 90; bancaprivadabancoedwards.cl, misma titularidad, de fojas 91; genteedwards-opina.cl, misma titularidad, de fojas 92; Edwards, de titularidad, titular: BANCO DE A.EDWARDS (BANCO DE A EDWARDS) y servidor primario dns1.bancochile.cl, de fojas 93; aedwards.cl, de fojas 94, misma titularidad y DNS Primario;

bancodeaedwards.cl, de fojas 95, misma titularidad y DNS Primario; bancoedwards, de fojas 96, misma titularidad y DNS Primario; banedwards.cl, de fojas 97, misma titularidad y DNS Primario; bedwards.cl, de fojas 98, misma titularidad y DNS Primario; mundoedwards.cl, de fojas 99, misma titularidad y DNS Primario. C) Copia del sitio web http://www.edwards.cl, www.edwards.cl, para acreditar el logo que identifica al BANCO EDWARDS CITI de su mandante y el uso profuso que hace de él, de fojas 100 a 107; d) Copia de la página es.wikipedia.org, donde constan datos bibliográficos de mi mandante y de la fusión entre éstas y el CITIBANK CHILE de fojas 108 a 111; e) Copia de la página es.wikipedia.org, donde constan datos bibliográficos del BANCO EDWARDS, de fojas 112 y 113; f) Copia de la sentencia VIÑASDELMAIPO.CL, de la juez árbitro Janett Fuentealba Rollat, de fojas 114; g) Búsqueda en GOOGLE de la expresiones "fusión chile citibank", que demuestra el revuelo que ha causado en nuestro país la fusión entre su mandante y CITIBANK CHILE, de fojas 118; h) Búsqueda en GOOGLE de la expresiones "EDWARDS CITI", que demuestra la fama y notoriedad del banco de su mandante, de fojas 119; i) Copia Impresa de búsqueda en google de la expresión Banco Edwards citi, de fojas 224; j) Copia impresa de búsqueda en www.yahoo.com, de fojas 226; k) Copia Impresa del sitio web http://www.bancoedwards.cl de la que deduce su efectivo uso, de fojas 124 y siguientes; l) copia impresa del sitio web http://www.bedwards.cl, de la que desprende el uso efectivo de la misma, de fojas 181 y siguientes.

7°.- Que a fojas 228 consta contestación a la demanda por parte del primer solicitante. Sostiene que en cuanto a los Antecedentes de HECHO aducidos por la contraria acota y destacar varios puntos que restan validez a los argumentos presentados y además denuncia inexactitudes, por no decir falsedades, que podrían inducir a error en el juicio de esta árbitro, las cuales delatan una falta de seriedad y prolijidad increíbles respecto de una empresa que en la misma demanda se jacta de gran prestigio empresarial. En primer lugar alude a la temporalidad e Historia del BANCO DE CHILE y su fusión con CITIBANK, haciendo presente que el presente juicio arbitral dice relación con la inscripción de los nombres de dominio en disputa y no con la revocación de inscripciones, como en algún momento ha mal entendido el segundo solicitante, por lo que solicita se desestime los argumentos que se funden en la "notoriedad" que afirma la contraria que ha adquirido la marca que dice poseer, durante el tiempo transcurrido desde las solicitudes respectivas y hasta el presente estadio procesal arbitral. Sin perjuicio de ello destaca como hecho muy importante realizó las inscripciones con fecha 27 de Diciembre de 2007 y no el 28 como mal entiende el segundo solicitante. Estimado que seguramente incurren en dicho error porque revisó lo publicado en la página de NIC Chile, pero no consideró que los registros aparecen con hora GMT [Greenwich Mean Time] u hora de Londres. Siendo así su lectura se realiza con tres horas menos a la hora nacional. Agrega que la inscripción de fecha 03 de Enero de 2008 se realizó como una forma de resguardar las variantes de los nombres de dominio de las anteriores inscripciones realizadas el 27 de diciembre de 2007.
Agrega que la misma exposición de la contraria sobre la trayectoria del Banco de Chile y los datos respecto a su posible fusión con Banco Citibank Chile dan cuenta de hechos que denotan el contraste que existe entre el proyecto en el cual tiene legítimo derecho de llevar a cabo, y la industria en la cual opera la demandante, por cuanto, como señala la contraria Banco de Chile es un banco comercial que proporciona una gama de productos y servicios financieros a una amplia base de clientes, cuyas operaciones se organizan en varias divisiones comerciales que segmentan su mercado de atención, en conjunto con los servicios financieros que brindan sus filiales en los ámbitos de la securitización de valores, la administración de fondos mutuos, de seguros y factoring, entre otros, lo cual estima es muy distante del ámbito en el cual opera su proyecto, de fines informativos, asociado al ámbito de las propiedades, y que en ningún caso, contrario a lo que piensa la demandante, se le podría llamar Competencia. Agrega que la notoriedad del Banco de Chile no constituye necesariamente un mejor derecho, sino que puede ser considerado como un elemento amedrentador (bajo ciertas circunstancias) para el desarrollo de diversas iniciativas de ciudadanos de este país.
Expone además, que a fines de 2006, se informó de conversaciones sobre una hipotética o eventual asociación estratégica entre el Banco de Chile y el holding Citigroup, lo que finalmente derivó en un acuerdo, a mediados de 2007, de fusionar (por absorción) a los Bancos de Chile y Citibank Chile, a favor del primero (Banco de Chile), fusión concretada contablemente el 01 de Enero del año en curso, pero no en forma operativa como consta de la propia información entregada por la demandante, y aun más, reconocida oficialmente por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras el día 08 de Enero de 2008, según consta de las "Notas a los Estados Financieros Consolidados de la Memoria Anual 2007", del mismo Banco de Chile, es decir, varios días después de su solicitud de inscripción de los nombres de dominio, hechas con fecha 27 de Diciembre de 2007. Agrega que incluso la misma demandante señala que toda la información anterior al 01 de Enero de 2008, sólo versaba acerca de la posible alianza estratégica que se podría dar entre Banco de Chile y Citigroup, pero no que haya existido algún aviso previo en el sentido que el Banco de Chile fuera a utilizar una integración de una de sus marcas, a saber Banco Edwards, con la del Banco absorbido Banco Citibank, y por ende, lo más lógico a pensar por el público en general, como es común a los procesos de fusión, era que la o las marcas resultantes iban a dar cuenta de la identidad de

las empresas fusionadas y no de otras denominaciones, por lo que en ningún caso puede pensarse que haya tenido ni la más mínima referencia ni la intención de perjudicar en forma alguna a la demandante. Estima que de aceptarse la hipótesis precedente, estaría en discusión la legitimidad de inscripción de nombres de domino tales como bancochileciti.cl, chileciti.cl, bancochile-citi.cl, chile-citi.cl, los cuales, de existir una real preocupación por parte del demandante estarían registrados en NIC Chile.

Sostiene que en ningún momento tuvo información que diera cuenta que el nombre de su proyecto, un banco de datos de servicios asociados al ámbito de las propiedades, fuera semejante con la nueva denominación que en definitiva adoptó posteriormente la demandante, toda vez que el registro en NIC Chile da cuenta precisamente de lo contrario. Sostiene que la contraria, en sus presentaciones no ha presentado antecedentes, a diciembre de 2007 y primeros días de enero de 2008, que den cuenta de la notoriedad de la nueva denominación usada, por lo que estima objetable y que no puede tenérsele por prueba a favor de la demandante, el documento acompañado por la contraria consistente en página de búsqueda en Google, para banco edwards citi, fechado el 11 de junio de 2008, por no representar un medio probatorio válido, ya transcurridos casi siete meses desde que la demandante inscribió en segundo lugar su nueva denominación. Es lógico que el buscador registre varios resultados asociados, pero no demuestra en modo alguno que el uso de la denominación se haya iniciado efectivamente antes o a la fecha en que esa parte realizó legítimamente las inscripciones que se impugnan por esta vía y por tanto no se puede considerar abusiva o de mala fe la inscripción que solicita.

Agrega que denuncia inexactitudes expuestas por la demandante, en los numerales uno y dos de la demanda arbitral, que podrían inducir a error o confusión a esta árbitro, dando cuenta de la falta de prolijidad con que ha actuado el segundo solicitante, argumentando livianamente y de forma imprecisa, lo que a su juicio afecta sin lugar a dudas sus razones de mejor derecho.

Respecto a la "notoriedad internacional" que tendría el Banco de Chile (no el Banco Edwards), aclara que el Banco de Chile ya no posee sucursales en Nueva York y Miami, pues como consta en las "Notas a los Estados Financieros Consolidados de la Memoria Anual 2007 del Banco de Chile", aquéllas, a esta fecha, llevan más de cinco meses vendidas, quedando sólo algunas oficinas de representación, las que funcionan bajo el nombre de "Banco de Chile" y nada tiene que ver con los nombres de dominio en disputa.

Respecto a la adquisición del Banco de A. Edwards, el año 2002 por parte de Banco de Chile y su "continuidad" como Banco Edwards, y que ahora funciona, teóricamente, bajo la "marca" BANCO EDWARDS CITI, precisa que la denominación Banco Edwards es sólo una Marca que es ocupada por Banco de Chile y no un Banco, como afirma la demandante, la, en su estrategia comercial de retención de clientes, para distinguir sucursales, productos y servicios que alguna vez fueron del Banco de A. Edwards, adquirido (no fusionado) hace algunos años atrás, y cuya personalidad jurídica fue disuelta, por lo que es falso afirmar que Banco Edwards sea una filial del Banco de Chile; falso también es que los activos y contratos de Citibank Chile se hayan integrado al Banco Edwards, que, como se dijo, es una marca y además es Falso que la denominación Banco Edwards Citi sea parte integrante de la razón social del nuevo banco, como afirma la demandante, ya que sigue siendo Banco de Chile.

Sostiene al respecto que si se analiza la información publicada en la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras y de la Memoria Anual 2007 del Banco de Chile, se aprecia que en ellas se indica cuáles son los Bancos existentes en Chile, y entre ellos no figura el Banco Edwards. Además, en la misma Memoria se explicita cuáles son las filiales del Banco de Chile, a saber, Banchile Corredora de Bolsa, Banchile Administradora General del Fondos, Banchile Factoring, Banchile Corredores de Seguros y Banchile Securitizadora, no encontrándose entre ellos el Banco Edwards.

En suma, Banco Edwards no es un banco chileno, ni es una filial del Banco de Chile, como lo indica la segunda solicitante y tampoco es parte integrante de la nueva razón social, como se aprecia de la "Ficha de Bancos fiscalizados por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras". Además, a nivel internacional, el Banco de Chile sólo cuenta con oficinas de representación, ya que las sucursales de Nueva York y Miami fueron vendidas, según consta en las Notas a los estados financieros consolidados de la memoria anual 2007 del Banco de Chile.

Además, agrega que la denominación publicitada por la demandante en las pruebas presentadas, no es BANCO EDWARDS CITI, sino que BANCO EDWARDS|CITI, es decir, entre las palabras Edwards y Citi se agrega una línea vertical, carácter dactilográfico que deviene en resaltar una distinción única que le torna especial y que la diferencia absolutamente, por lo demás, de los nombres de dominio inscritos por esta parte. Acota además que respecto a los numerales relacionados con la fusión de Banco de Chile y Banco Citibank Chile, y que en el fondo viene en desacreditar toda invocación moral de mejor derecho para la asignación de los nombres de dominio en disputa, destaca que el hecho que la demandante ha procurado defender unos hipotéticos derechos de protección de propiedad industrial sobre la denominación que ha estado ocupando durante este tiempo para distinguir algunas oficinas y servicios del Banco de Chile, pero al mismo tiempo transgrede de manera descarada y flagrante la propiedad intelectual y las leyes que la regulan en Chile, al copiar textualmente, sin hacer

referencia alguna a su autor, y agregándole mínimos vocablos para simular una elaboración propia, textos de la página de internet wikipedia.org y aún más, ha osado presentarlos ante este tribunal como pruebas argumentales. Se refiere específicamente al texto que transcribe en la demanda arbitral relativo a los, "Antecedentes de Hecho", intitulada como "1. Historia de Banco de Chile", párrafos tercero y cuarto; la intitulada como "2.-La Fusión del Banco Chile con Citibank", párrafos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Asimismo, la demandante incurre en la misma conducta reprochable de transcribir textos ajenos como si fueran suyos, en los que denomina en el libelo como "Antecedentes de Derecho", tales como, el intitulado como "1.-Descripción de los nombres de dominio y su importancia", en sus párrafos primero, segundo y tercero; el intitulado "2.-Criterios aplicables para conflictos de asignación de nombres de dominio", etc., los que corresponden a párrafos de la sentencia arbitral , emanada de la propia Juez Árbitro que debe dirimir el presente conflicto, de Noviembre de 2002, recaída respecto del nombre de dominio "Cristalinternet.cl" y que corresponden a los fundamentos de una de las partes de dicho juicio.

Hace presente que Wikipedia, también llamada "Enciclopedia Libre" es un sitio en internet en el que cualquier persona puede inscribirse, y hecho esto, editar libremente, quedando sujeto a comentarios de terceros que se van agregando a modo de discusión de los contenidos. Siendo así, no existe seguridad que su contenido sea completamente veraz y correcto. Así lo demuestra el artículo que habla de la "existencia" del banco Edwards Citi, que a noviembre de 2007 contaba con 8.372 empleados, igual cifra que se le adjudica al Banco de Chile, y que el sitio web es bancoedwardsciti.cl, que es motivo del actual litigio. Por ende, sostiene que wikipedia.org es solo una fuente informativa referencial, carente de una seriedad y formalidad que le permitan convertirse en un referente probatorio.

Sin perjuicio de lo anterior, estima que el hecho de que la demandante transcriba pasajes de publicaciones de este medio, sin respetar las normas de protección a los derechos de autor, deviene en ilegal per se, por lo que necesariamente no se le podría dar valor en este juicio. Hace presente al respecto que la licencia deWikipedia.org, cuya licencia original se puede visualizar en http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Texto_de_la_Licencia_de_documentaci%C3%B 3n_libre_de_GNU y su traducción al español en http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Traducci%C3%B3n_no_oficial_de_la_Licencia_de_documentaci%C3%B3n_libre_de_GNU, transcribiendo luego pasajes relativos a la copia literal y modificaciones de los textos extraídos de ella.

En cuanto a los Registros Marcarios del Banco de Chile y la titularidad de nombres de dominio relacionados sostiene que de todos los registros y solicitudes, sólo uno contiene únicamente la denominación "Banco Edwards" como conjunto, pero la protección del Registro no abarca a la palabra "Banco" considerada aisladamente, como expresamente lo señala la ficha del registro respectivo y por ende, no se puede extrapolar a los nombre de dominio en disputa. Aun más la clase 36 en la que está inscrita no abarca el ámbito de internet. Cabe señalar que ninguna clase cubre explícitamente este ámbito. En cuanto a los demás registros marcarios que contienen expresiones anexas a "Banco Edwards", los considera muy alejados de las denominaciones en disputa y por ende restan mérito a una posible asociación con los nombres de dominio en disputa. Tal es el caso de los Registros números 811337, 745178, 740687, 740683, 740685, 792586, 795159, 750193, 763369, 740693, 742763, 750194, y 740804. Se agregan a las anteriores, las Solicitudes de Registro números 813775, 814066, 813777, 813778, 813776, 813780, 814067 y 814068.

Agrega que los registros números 816297, 781550, 797188 y 792650, no dicen relación alguna con los nombres de dominio en litigio, por contener la expresión "banedwards", estimando que de lo contrario, tendríamos que considerar que, por ejemplo, el término "banmedica", citado por la propia demandante, estaría en pugna con las marcas registradas a nombre de la demandante.

En cuanto a los registros números 779757 y 817617, hace referencia al Banco de "A. Edwards", el cual, como se dijo precedentemente, ya no existe, puesto que su personalidad jurídica fue disuelta al ser adquirido por el Banco de Chile. Siendo así, estima que quedarían sólo cuatro registros que podrían decir relación con los nombres de dominio en disputa, los números 797194, 803627, 797859 y 797860, pero éstos, aparte de corresponder exclusivamente a servicios bancarios, se trata de marcas mixtas, es decir, el nombre se asocia a un logo como un todo y eso explica que existan varios números de registro asociados a una "misma" denominación, los cuales están en desuso, dado que el logo asociado a la denominación no es ocupado por la demandante, como se aprecia de las mismas pruebas acompañadas por esa parte en su página web. Hace notar que la contraria no acompañó los logos referidos en su presentación, por lo que para comprobar lo expuesto debiéramos remitirnos a la página del D.P.I. No obstante, de los registros referidos, la mayoría corresponde a la Clase 36 C, de "SERVICIOS BANCARIOS". Es decir, se protegen los servicios FINANCIEROS, lo que no dice relación con los servicios que serán ofrecidos por este Primer Solicitante, referidos a INFORMACIÓN ACERCA DE DATOS DE SERVICIOS ASOCIADOS AL MUNDO DE LAS PROPIEDADES.

Concluye que quedan sólo dos "Solicitudes de Registro" (lo que no implica que se les vaya a registrar), que podrían pugnar con los nombres de dominio en litigio, a saber, las números 810947 y 810943, pero al respecto sostiene ya han sido

RECHAZADAS por DESISTIMIENTO de la propia demandante en varias ocasiones. Prueba ello serían las Solicitudes números 810948, 809906, 809907, todas de abril de 2008, muy posteriores a las solicitudes de asignación de nombres de dominio presentadas por el primer solicitante.

Destaca que la contraria no afirma ni demuestra ser dueño de la marca "CITI", o al menos, poseer alguna licencia de uso de la misma, haciendo notar que la misma demandante manifiesta, en su título 5, párrafo cuarto, no ser poseedor de los registros marcarios para las expresiones "edwards citi", "edwardsciti", "edwards-citi", "banco Edwards citi", "bancoedwardsciti" y bancoedwards-citi"considerando que sobre este punto, es plenamente aplicable el aforismo jurídico que reza: "a confesión de parte, relevo de prueba".

Sostiene que a mayor abundamiento, la marca "CITI" pertenece al conglomerado norteamericano "Citigroup Inc", y que la marca "CITI" no posee anotaciones de licencia para uso de ninguna persona, de lo que se pregunta cuál sería la legitimidad del uso del vocablo por parte de la demandante. Estima que es por ello que esa parte sólo ha solicitado el registro de marcas relativas al vocablo "citi" asociado a otras denominaciones, tales como, "CRÉDITO DE CONSUMO ÚNICO BANCO EDWARDS CITI" y "CRÉDITO ÚNICO BANCO EDWARDS CITI", en la forma denominativa. De ello deduce que la demandante no tendría INTERES REAL Y SERIO en la materia de este juicio, lo que corrobora por sus propios dichos en cuanto a que todos sus servicios son consultados por los clientes en el portal "edwards.cl", sin contar que revisando Internet podemos comprobar que no existe dificultad alguna para los antiguos clientes Citibank para ingresar a los servicios de Banco de Chile a través del portal citibank.cl. Señala además que sus relativos "innovadores" servicios de toma y rescate de fondos mutuos y compra y venta de acciones no son propias del "nuevo" sitio web del banco fusionado sino que estaban habilitados desde mucho antes de la misma.

Finalmente, destaca que las denominaciones "banco edwards citi" y "edwards citi" no cuentan con protección de propiedad industrial, ni aun la real denominación utilizada por Banco de Chile, a saber, banco Edwards|citi, lo que restaría todo mérito a los argumentos de mejor derecho invocados por el demandante.

Reitera luego que LOS NOMBRES DE DOMINIO EN INTERNET, NO SON MARCAS y en refuerzo de este argumento cita la referencia que se hace a una publicación esta Árbitro publicada en la dirección de internet http://pumarino.blogspot.com/2008/03/las-peleas-por-el-nombre-bicentenario.html, la cual señala lo siguiente: "Vuelvo a citar los comentarios de la Profesora Lorena Donoso sobre esta materia al señalar que "El nombre de dominio constituye un identificador y en esto podríamos decir que es similar a una marca -esta es la razón por la que suelen entrar en conflicto-; sin embargo, se diferencia de esta institución porque no hay sinonimia ni identidad, cada nombre lleva indefectiblemente a un sitio distinto, (aun cuando fonéticamente aparezcan como similares), su ámbito de acción es limitado a la red privada Internet, su finalidad es nemotécnica (es más sencillo recordar una palabra que una cadena numérica) y su función es complementar el sistema de control de las transferencias de información entre los servidores conectados a esta Red. Otra confusión está en estimar que el "nombre de dominio" es una manifestación del derecho de propiedad. Esto no es así, pues la denominación es sólo una traducción literal del inglés domain; sin embargo, perfectamente pudo traducirse como "nombre de control", caso en el cual no incurriríamos en este error." (Naturaleza Jurídica de los Nombres de Dominio, Lorena Donoso, Fac. Derecho U. de Chile). Asimismo cita al abogado, miembro del directorio de la Asociación de Derecho e Informática de Chile (www.adi.cl), Lorenzo Miranda Morales, en su escrito "¿Por qué los nombres de dominio no son marcas?":

"Los nombres de dominios corresponden al sistema de nombres de dominio DNS, a través del cual, los sitios web, que tienen asignada una dirección IP (Ej. 200.185.93.122), son identificables de modo más simple para el ser humano por un nombre de dominio, (Ej.: amazon.com).-Ahora bien, en el caso de nuestro país el organismo encargado de administrar el registro de dominios .CL, denominado NIC Chile (Network Information Center Chile), es el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (DCC), que en la práctica, presta el servicio que permite la relación entre un único nombre de dominio (ej.: chile.cl), y un Servidor de Resolución de Nombres de Dominio (DNS), el cual a su vez, asigna a dicho nombre de dominio, la dirección IP correspondiente." Pagina 2. "Entonces, ¿Cuál es la función de NIC Chile?. Estima que a esta pregunta debemos responder de un modo claro: Nic Chile es un prestador de servicios, que en virtud de la delegación de la Internet Assigned Numbers Authority (IANA), administra el sistema de Registro y asigna los Nombres de Dominio a las Personas Naturales o Jurídicas que lo solicitan, no en propiedad, sino que simplemente en virtud de un contrato de prestación de servicios.

Concluye que los dominios no son marcas, ya que el NIC no puede otorgar la propiedad sobre una palabra, expresión o nombre a persona alguna, por cuanto sólo en virtud de la ley se pueden establecer los modos de adquirir el dominio. Así entonces, como no ha sido una ley la creadora de NIC Chile, ni la que ha establecido su facultad de otorgar estos nombres de domino, no puede otorgar más derechos a las personas que aquellos que nacen de una relación jurídica de derecho privado" Página 3.

En relación a los nombres de dominio de actual titularidad de la demandante hace notar que más que apoyar una tesis de mejor derecho por sobre los que le asisten para la asignación de los nombres de dominio en litigio estaríamos en presencia de una situación de Reverse Domain Name Hijacking, que traducido al español se entiende como hostigamiento al buen uso del nombre de dominio (también conocido por secuestro a la inversa del nombre de dominio), pues todos los dominios listados, a saber, citiedwards.cl, chiledwards.cl, bancochiledwards.cl, chileedwards.cl, genteedwards-opina.cl, NO ESTAN ACTIVOS, y bancaprivadabancoedwards.cl solo presenta un logotipo de "pronto". Agrega que le extraña que los dominios sean de "titularidad" de Banco de A. Edwards, dado que éste dejo de existir hace más de 5 años a la fecha. Estima que los mismos reflejarían una actitud de acaparar una multiplicidad de nombres de dominio que no dicen necesaria relación con el "banco" Edwards y que en caso contrario no se podría esgrimir alegato alguno en contra de la medida de protección a las variantes del nombre del proyecto que está desarrollando. Sostiene luego que a las ya evidentes faltas a la verdad presentadas por la contraria en relación a los supuestos argumentos de mejor derecho, se suman expresiones de ataque a esa parte, con imputaciones livianas, carentes de toda justificación y sobretodo de prueba. Alude al supuesto interés de sacar provecho económico de estas inscripciones, sin antes haber leído la primera presentación formulada.

Agrega que la demandante supone que esa parte se limitó a cambiar las palabras del dominio citiedwards.cl como forma de perjudicarla y que éste habría sido asignado a la contraria con meses de anterioridad a la primera inscripción hecha por este primer solicitante, "demostrando" teóricamente la mala fe que le habría asistido, todo lo que rechaza de manera categórica y hace notar que es precisamente la demandante la que actúa de mala fe presentando ante el Tribunal información imprecisa ya que no indica que el nombre de dominio en cuestión fue objeto de un juicio arbitral, cuyo litigio se extendió hasta el mes de abril de este año y en el cual el primer solicitante no fue la contradictora y que se revolvió simplemente en base a que la primera solicitante no rindió ningún tipo de pruebas ni argumentos a su favor, lo que es muy diferente al caso de autos en el que esa parte ha manifestado claramente cuál es su intención al solicitar los nombres de dominio en disputa.

Agrega que en insistencia de mala fe para confundir al Tribunal, en el numeral 3 de la demanda, de los "Antecedentes de Derecho, "intitulado "Conclusión", párrafo primero, la contraria afirma también poseer el dominio citiedwards.cl, lo cual es falso, y que procedió a solicitar su inscripción para demostrar al tribunal la falta de verdad con que actuó la demandante, pero no proseguirá con el pago del mismo, toda vez que sólo le interesan los nombres de dominio en disputa.

Señala asimismo que esa parte no se ha negado "reiteradamente" a manifestar el uso de los nombres de dominio en litigio, sino que le pareció prudente, por la forma en que fue atendido en la etapa de la "Mediación", y luego, por la actitud de la contraria al acceder las partes a esta instancia arbitral, manifestarlo y explicarlo claramente por escrito.

Al respecto sostiene que sólo han existido dos instancias de comunicación con la contraria, en NIC Chile y en el Tribunal que resuelve este litigio. Señala que a la Mediación, la persona que asistió a dicho reunión fue el señor Eduardo Lobos Vajovic, quien no demostró, salvo su identidad, tener poder alguno de representación del Banco de Chile para mediar o buscar alguna solución a este conflicto, lo cual a su juicio equivale a que la contraria no se presentó a dicha instancia. Agrega que le pareció muy extraña la actitud del representante de NIC Chile al indicar que no era necesaria la acreditación de poderes y que de no mediar su insistencia tampoco se hubiere levantado acta de dicha reunión. Estima que la audiencia fue llevada a cabo en forma parcial, lo que contraría lo que expresa el Reglamento de NIC Chile en su Anexo 1, numero 2, letra d, párrafo tercero, y por ende, más allá de la mala opinión que se ha formado de dicha instancia, espera la resolución imparcial de esta árbitro en la segunda oportunidad, ya que prefirió atenerse al procedimiento arbitral acordado, máxime que la personería de la contraria estima que tampoco estaba debidamente acreditada.

Finalmente y en relación al uso de la palabra "banco" destaca que en el ámbito de internet no es único de las instituciones financieras o sociedades anónimas. Ello lo prueba enumerando dominios muy relacionados con la idea de su proyecto, como por ejemplo, bancopropiedades.cl, a lo que suma dominios asignados y en estado de solicitud, tales como, bancoambiental.cl , bancodeojos.cl, bancodesangre.cl, bancodeproyectos.cl, bancodedatos.cl, bancoayuda.cl, elbanco.cl y bancos.cl (no relacionados con las instituciones financieras del país), etc., etc. Por lo que no se puede criticar u objetar el uso que ha hecho de la palabra "banco", toda vez que su proyecto se basa en la generación de un banco de datos, acepción ya comprobada, a través de su alusión a la acepción de la Real Academia de la Lengua Española.

En cuanto al DERECHO, aduce que resulta paradójico que la contraria demande, pretendiendo exponer argumentos de mejor derecho fundamentándose en principios legales que tienden a proteger la propiedad industrial, cuando ella misma ha incurrido en faltas graves de copia ilegal de textos, lo que solicita sea considerado a la hora de apreciar los hechos y considerar los argumentos expuestos por la demandante.

Reitera que lo principal a resolver por esta árbitro dice relación con la asignación de los nombres de dominio en disputa, y no formular un juicio de revocación de los mismos. De ser así, acorde lo dispone el Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL y como la misma demandante argumenta ampliamente, deben darse copulativamente

tres condiciones, a saber: a.-"Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca registrada de producto o servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido".
Estima que la contraria NO POSEE la titularidad de ninguna marca registrada idéntica o similar a los nombres de dominio en litigio, y menos a la fecha de inscripción gozaba de un nombre reconocido, toda vez que su solicitud es muy anterior a la operación efectiva de la nueva denominación de la demandante.
b.-"Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio". Sostiene al respecto que ha dicho y demostrado que tiene derechos e intereses legítimos para el uso de los nombre de dominio en disputa.
c.-"Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe". Señala a este respecto que ante las evidencias, sólo resta constatar que la única que ha actuado de mala fe, faltando a la verdad y presentando pruebas que podrían inducir a error es la demandante.
Recalca luego que el reglamento de NIC Chile, dice expresamente que deben concurrir las tres condiciones antes señaladas en forma COPULATIVA, por lo que difícilmente la demandante tendría mejor derecho que el solicitante para la asignación definitiva de los nombres de dominio. Error, en que a su juicio incurrió la Sra. Arbitro Janett Fuentealba Rollat, en la sentencia citada por la contraria recaída en el arbitraje por el nombre de dominio viñasdelmaipo.cl ya que de una parte reconoce la existencia de legítimos derechos a la primera solicitante, en el Considerando séptimo, cuarta línea, contrastado con el Considerando noveno, párrafo cuarto, en el que sólo aplica el numeral primero de la ya citada reglamentación de NIC Chile. Destaca que el resultado de dicho litigio devino finalmente en el desuso nombre de dominio en disputa, el cual nunca fue utilizado por el tercer solicitante, impidiendo el desarrollo o promoción de los servicios que planeaba realizar a través de internet la primera solicitante, según los legítimos derechos que se le reconocieron.
En cuanto a la aseveración de la contraria en cuanto a su amplio su uso comercial de internet, y en cuanto invoca tratados de protección sobre competencia desleal, señala que las estima improcedentes en este caso, toda vez que de ninguna manera su proyecto puede ser considerado como competencia del demandante, ya que, según lo expresado por la misma contraria, el Banco de Chile es un banco comercial dedicado ampliamente a la prestación de productos y servicios financieros, y su proyecto se centra en el ámbito informativo, lo que hace inaplicable dichos criterios al conflicto de autos.
Acota asimismo en relación con la validez y la cabalidad del cumplimiento en lo dispuesto por el procedimiento de NIC Chile para la solicitud de la asignación de nombres de dominio, en particular de las dos presentadas por la demandante, que la contraria no han cumplido estrictamente con ella, ya que según lo expresa de forma obligatoria el formulario de inscripción, la parte interesada en la asignación de un nombre de dominio debe señalar si es titular de una marca registrada relaciona con el nombre de dominio y su número de registro. "Otra información… Es obligatorio declarar aquí los derechos preexistentes que respaldan una solicitud cuando ya hay otras solicitudes en trámite para ese mismo nombre de dominio. En particular, declare aquí si es titular de una marca registrada que coincida con el nombre de dominio solicitado. Se debe indicar en forma precisa cuál es la marca en que se fundamenta esta solicitud, incluyendo su número de registro". Lo cual estima que no se cumple en las solicitudes de la demandante, pues la ficha de información del dominio bancoedwardsciti.cl, indica: "Tit. Marca BANCOCHILE y BANCO EDWARDS" faltando obviamente los números de registro y para los nombres de dominio edwardsciti.cl, edwards-citi.cl y bancoedwards-citi.cl, indica: "Tit. Marca BANCOCHILE Reg 626.205", frase que entiende está muy distante de las denominaciones en litigio y denota nuevamente la falta de seriedad, compromiso e interés real que ha tenido la contraria por la asignación de los nombres de dominio en disputa.
CONCLUYE que según lo expuesto por el mismo demandante, respecto a la trayectoria del Banco de Chile y su "anunciada y difundida" fusión con Citibank Chile, queda más que en evidencia que no se podía hacer relación alguna entre ello y los nombres de dominio en litigio, toda vez que tal fusión se concretó contablemente con fecha 01 de Enero de 2008, siendo posterior en varios días a su inscripción, lo que claramente eliminaría los supuestos de mala fe que se le han imputado. Sumado al hecho de la carencia de pruebas que demuestren las acusaciones de su interés ilegitimo o que busque perjudicar o sacar algún tipo de beneficio económico improcedente, habiendo ya expuesto claramente sus intenciones acerca del uso que les pretende dar a los nombres de dominio, sobre los cuales ya está en conversaciones con los interesados, esperando tan sólo la resolución del presente litigio para concretarlo, lo cual también es una muestra de buena fe, toda vez que teniendo acceso operativo completo de los sitios en cuestión ha esperado el pronunciamiento de este Tribunal, para en ningún momento afectar a la demandante.
Agrega que Internet no es sólo un medio de difusión y desarrollo comercial como la demandante señala, ya que también se ha constituido como una nueva forma de comunicación y expresión cultural, de lo cual dan cuenta numerosos portales de redes sociales, así como una infinidad de instancias de difusión de las más diversas informaciones. Este énfasis comercial sólo evidencia, los INTERESES, pero no el MEJOR DERECHO del Banco de Chile para la asignación definitiva de los nombres de dominio en disputa, siendo muy extraña la falta de diligencia con que ha actuado el segundo solicitante, quien en ningún

momento, ni aun a la fecha ha solicitado la inscripción de las marcas comerciales respectivas, y sólo se ha limitado a publicitar una denominación que es a toda prueba de dudosa legalidad, atendido que la marca CITI no tiene anotación alguna respecto a una licencia otorgada a alguna persona natural o jurídica.
Estima que la evidencia acompañada manifiesta la mala fe con que ha actuado la demandante ante este Tribunal, presentando información errática y falsa que a su juicio invalidan cualquier reclamación respecto a un mejor derecho por sobre el suyo para la asignación definitiva de los nombres de dominio en litigio.
Finalmente, agrega que ha cumplido con todos los requisitos y requerimientos para solicitar las inscripciones de los nombres de dominio en disputa, pagando los derechos correspondientes dentro del plazo legal, acorde a la reglamentación vigente, por lo que la relación contractual nacida con NIC CHILE es absolutamente perfecta y no puede la contraria pretender por esta vía desarmarla, toda vez que no tiene un mejor derecho que el suyo.
Solicita que acorde a lo expuesto, disposiciones invocadas, legislación aplicable y mérito del proceso, se sirva tener por contestada la demanda incoada en su contra por el Segundo Solicitante, rechazarla, con expresa condenación en costas, declarando que le asiste mejor derecho y consecuentemente, asignarme definitivamente los nombres de dominio en disputa.

8°.- Que la primera solicitante en su presentación de fojas 228 observados u/y objetados los documentos acompañados por la contraria, de acuerdo al siguiente detalle: a) Respecto de la copia simple de certificados de los registros marcarios individualizados en el numeral 3 de la demanda, además de las observaciones detalladas en el considerando anterior reitera que tales registros marcarios no coinciden con los nombres de dominio en litigio; b) Respecto de la copia del documento de www.nic.cl en que se da cuenta de la titularidad del Banco de Chile y BANCO EDWARDS respecto de los nombre de dominio señalados en el número 4 de la demanda: reitera que los seis primeros nombres de dominio están en desuso y respecto de los siete siguientes que menciona, es falso que el Banco Edwards sea su titular, puesto que "Banco Edwards" es sólo una marca y no una persona jurídica con Rut propio y demás características de toda persona jurídica. El titular, ante NIC Chile, de dichos nombres de dominio es el "Banco de A. Edwards", el cual no existe ni es reconocido por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras; c) Respecto de copia del sitio web www.edwards.cl, donde consta el logo que identifica al "Banco Edwards Citi" del Banco de Chile y el "uso profuso" que hace de él hace presente que la denominación "Banco Edwards Citi" no goza de protección marcaria, ni existe como Banco sujeto a la fiscalización de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Por ende, las copias de publicidad que se acompañan, no gozan de amparo legal; d) Respecto de copia de la página es.wikipedia.org, donde constan datos bibliográficos del Banco de Chile y de la fusión entre éste y el Citibank Chile: se objeta por no constar la veracidad de las declaraciones contenidas en el documento; e) respecto de copia de la página es.wikipedia.org, donde constan datos bibliográficos del Banco Edwards, que afirma sería FILIAL del Banco de Chile: señala que es falsa la afirmación formulada en el acompañamiento, en cuanto a que el Banco Edwards sería una FILIAL del Banco de Chile, por lo que expuso antes y además se objeta el documento, por no constar la veracidad de sus declaraciones. Agrega que si se observa con detención, se le antepone a su nombre el Banco de Chile, lo que reafirma su inexistencia como ente independiente; f) Respecto de copia de la sentencia VIÑAS DEL MAIPO.CL, de la Juez Árbitro Janett Fuentealba Rollat: se objeta por ser inoponible a las partes. Las sentencias en Chile, causan Cosa Juzgada y deben cumplirse sólo respecto de las partes, objeto y causa de pedir del respectivo juicio. Agrega que difiere del criterio manifestado en su sentencia por la señora juez árbitro señalada, haciendo presente que lo destacable de dicho documento es que en definitiva se asignó el nombre de dominio a favor de una parte que nunca lo utilizó, lo que a su juicio de esta parte, hace presumir la mala fe del tercer solicitante, la que no vislumbró oportunamente la sentenciadora, y además, de ser un ejemplo de "Reverse Domain Name Hijacking" (hostigamiento al buen uso del nombre de dominio); g) Respecto de documentos de búsqueda en Google de las expresiones "fusión chile citibank", que demostrarían el "revuelo" que habría causado en Chile la fusión entre el Banco de Chile y Citibank Chile: se objetan por no constar la veracidad de sus declaraciones. Esos documentos corresponden a búsquedas recientes, muy posteriores a los registros del suscrito y no acreditan el "revuelo" o conmoción nacional que se habría producido en el país, a que alude la contraria; h) Respecto de documentos de búsqueda en Google de las expresiones "Edwards Citi", que demostrarían la fama y notoriedad del Banco de Chile: se objetan por no constar la verdad de sus declaraciones, toda vez que la mayoría son autoreferentes, de elaboración propia de la demandante.

9°.- Que el primer solicitante, para acreditar su mejor derecho rindió prueba documental consistente en a) Copia de consulta de dominios en el sitio Nic Chile de los nombres bancochileciti.cl, chileciti.cl, bancochile-citi.cl, y chile-citi.cl, en los cuales figura la frase conclusiva: "No se encontró ningún dominio con ese nombre"; b) Copia de la Portada y de las páginas 41, 64, 65, y 150, de la Memoria Anual 2007 del Banco de Chile de fojas 249; c) Tres copias de páginas del sitio web de la

Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, actualizada al 16 de junio de 2008, correspondientes a Copia del Listado de Instituciones Fiscalizadas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, extraída del propio sitio de este organismo (www.sbif.cl), en el que figura en primer lugar el Banco de Chile, agregándose que opera también con las marcas Banco Edwards, Citi, Atlas y Credichile, de fojas 255; y Copia de la Ficha del Banco de Chile, fiscalizado por la SBIF, en el que se indica que la RAZÓN SOCIAL de dicho Banco establecido en Chile es BANCO DE CHILE y su Dirección Web es www.bancochile.cl; d) Copia de cuatro registros de marcas mixtas (797194, 803627, 797859 y 797860) consultadas en el sitio del Departamento de Propiedad Industrial, www.dpi.cl, que acreditarían el desuso de dichas marcas por la demandante, según consta de los documentos acompañados por el Banco de Chile; e) Copia de las solicitudes de registro de marcas, denominativas, números 810948, 809906 y 809907, las que fueron rechazadas, por desistimiento del Banco de Chile, en el mes de Marzo del presente año 2008, de fojas 264 y siguientes; f) Copia de solicitudes de inscripción de marcas, extraídas del sitio del Departamento de Propiedad Intelectual, www.dpi.cl, correspondiente al vocablo citi, números 809359 y 810561, solicitadas con fecha 27 de febrero y 6 de marzo de 2008, respectivamente, no por la demandante, sino que por CITIGROUP INC, con domicilio en Estados Unidos de América, 399, Park Avenue, New York, New York 10043, de fojas 268 y 270; g) Copias de consultas a las bases de datos del DPI, Departamento de Propiedad Industrial, www.dpi.cl, con sus resultados, correspondiente a las marcas bancoedwardsciti, edwardsciti, edwards-citi, todas las cuales arrojan resultados negativos, no figurando inscritas en dicho registro, de fojas 272 a 276; h) Copias de consultas al sitio Nic Chile, de las listas de dominios inscritos a nombre de diferentes personas, y bajo las siguientes denominaciones: elbanco.cl: Alvaro Arturo Fuenzalida Lizana, de fojas 277; bancos.cl: Vincentius Wilhelmus Maria Heemskerk, de fojas 278; bancodepropiedades.cl: Sergio Maximiliano Vicente San Martin Camelio, de fojas 279; bancodedatos.cl: Pilar Arteaga y Compañía Limitada,d e fojas 280; bancodesangre.cl: Mauricio Alejandra Vial Gallardo, de fojas 281; bancovirtual.cl: Alvaro Arturo Fuenzalida Lizana, de fojas 282; bancoayuda.cl: Rubén Marcelo Abarca Warnken, de fojas 283; bancodeproyectos.cl: Asesorías Elizabeth Cubillos Solis Servicios de Informática e Internet, a esa fecha en condición de solicitud en trámite, peticionado el 28 de junio de 2008, de fojas 284; i) Copia de página del sitio web www.bancopropiedades.cl, en la que se identifica plenamente al "BANCOPROPIEDADES", organización constituida en 1975 por la señora Berta Valenzuela Echeverría, gestor inmobiliario de la Universidad Católica de Chile, líder en la intermediación de corretaje de propiedades en el sector oriente de Santiago., de fojas 285; j) copias de búsquedas negativas en Internet, por no estar activos, respecto de los siguientes nombres de dominio: www.genteedwards-opina.cl, de fojas 286,-www.chileedwards.cl, de fojas 287, www.citi-edwards.cl de fojas 288 y 291; www.chiledwards.cl de fojas 289; www.bancochiledwards.cl de fojas 290; k) Copia de la página web en Internet www.bancaprivadabancoedwards.cl, en la que sólo figura un logotipo en que se señala "Pronto". Logo que se ocuparía sin registro ni licencia alguna, y denota claramente que las palabras Banco Edwards y citi, están separadas por una línea vertical (|) y sobre la palabra citi hay un arco rojo, que es de propiedad de Citigroup Inc., de fojas 292; d)Copia de Solicitud en trámite, efectuada el 25 de junio de 2008, en NIC Chile, del nombre de dominio citiedwards.cl, que inscribió sólo para los efectos de demostrar la falsedad de las declaraciones de la demandante, en orden a que estaría inscrito a su nombre, de fojas 295; l) Copia de página de Nic Chile, con antecedentes de sentencia arbitral sobre el nombre de dominio citi-edwards.cl, dominio asignado al Banco de Chile por el árbitro señor Juan Agustín Castellón Munita, sólo el 16 de abril de 2008, fundado, entre otros, porque el primer solicitante no rindió prueba alguna y estuvo en rebeldía durante todo el juicio, de fojas 294; m) Copia del formulario por el cual se ingresan las solicitudes de dominios en el sitio www.nic.cl, en el cual se observa la obligación de declarar derechos los derechos preexistentes que respaldan una solicitud cuando ya hay otras solicitudes en trámite para ese mismo nombre de dominio, así como declarar si es titular de una marca registrada que coincida con el nombre de dominio solicitado, indicando en forma precisa cuál es la marca en que se fundamenta esta solicitud, incluyendo su número de registro, de fojas 295; n) Copia impresa de memoria 2007 del Banco de Chile de fojas 249, que a fojas 253 sostiene que "con fecha 1 de enero de 2008 se hizo efectiva la fusión de los bancos de Chile y Citibank, asumiendo el primero los activos y pasivos del segundo: En consecuencia, a partir de esa fecha, el Banco de Chile es el continuador legal del Banco Citibank Chile. Luego dice "con fecha 3 de enero de 2008 se hizo efectiva la venta de las sucursales de Nueva York y Miami". Fusión autorizada por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras el 08 de enero de 2008; o) ficha de Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, relativa al Banco de Chile, de fojas 255; p) Impresión de Consulta al DPI, respecto de los registros marcarios 803627, de fojas 257, 797858, de fojas 258; 797859, de fojas 259; 797194, de fojas 260;

10º.- Que a fojas 120 la segunda solicitante evacúa el traslado conferido en autos. Sostiene que no obstante lo argumentado por la contraria, en el caso de autos se debe considerar que los nombres de dominio bancoedwardsciti.cl y bancoedwards-citi.cl aluden y se refieren directamente a su mandante. Estima que argumentar que los nombres de dominio solicitados podrán distinguirse adecuadamente por los usuarios de Internet, sin que éstos caigan en confusiones

con los dominios de su mandante, por el solo hecho de que la palabra banco será utilizada en otro sentido resulta totalmente improcedente, no obstante le le parece perfectamente posible en otro tipo de casos, ya que a la expresión banco se han adicionado el nombre de dos de los bancos o instituciones financieras más importantes del país, es decir, el riesgo de confusión al que serán sometidos los usuarios de Internet es evidente. Agrega que de esta forma cualquier usuario de Internet, incluso el más distraído, al enfrentarse a los nombres de dominio en disputa pensará lógica y razonablemente que éstos corresponden a su mandante.
Reforzando lo anterior, hace presente que su representado tiene una real y efectiva presencia en Internet, bastando realizar una búsqueda en google para apreciar que más de los 10 primeros resultados corresponden a dicha entidad, lo cual también sucedería si se usa el buscados yahoo.com. Siendo estos dos los más importantes buscadores considera que es evidente la confusión que se presentará a los usuarios si se asigna el nombre de dominio a la contraria. Suma a lo anterior que su mandante utiliza efectivamente los sitios web www.bancoedwards.cl y www.citibank.cl, los cuales son utilizados por todos los clientes del banco, ya que desde éstos se puede acceder a distinta información comercial, revisión de cuentas corrientes, etc., lo mismo sucede, continúa, si se ingresa al sitio web www.bedwards.cl.
Agrega que como es sabido, banco Edwards y el Citibank son reconocidos tanto a nivel nacional como internacional y entre sus servicios se encuentra evidentemente aquellos que dicen relación con créditos hipotecarios, venta de inmuebles, etc..
Respecto de la argumentación de la contraria en cuanto que tendría un mejor derecho por el simple hecho que la expresión banco habría sido tomada en un sentido distinto, no como "institución financiera", reitera que el argumento es imparcticable, aún si se considera que es de público conocimiento que el Banco Edwards y el Banco citi Bank se han fusionado, lo cual ha dado origen precisamente al Banco Edwards Citi.
Suma a lo anterior que la contraria funda su pretensión en la supuesta existencia de dos empresas completamente ajenas al presente juicio: Emilio Edwards Propiedades y Citihouse Propiedades. Señala que además de ser terceros ajenos al juicio, su existencia no se encuentra acreditada y no presentan relación alguna con el primer solicitante.
Agrega que atendida la naturaleza de servicios que presta su mandante a través de sus sitios de Internet, tales como transacciones bancarias, revisión de cuentas corrientes, se debe tener especial cuidado, ya que un error o confusión por parte de los usuarios traerá aparejadas consecuencias mucho más graves.
En cuanto a la procedencia de aplicar el principio fisrt come first served, hace presente que dicho principio se aplica únicamente en aquellos casos que ninguna de las partes logra acreditar un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, considerando que en el caso de autos esa parte ha acreditado profusamente su mejor derecho sobre los mismos, sin que la contraria haya acompañado ningún elemento o antecedentes del cual se pueda al menos desprender un mejor derecho o vínculo real con los nombres de dominio en disputa. Sostiene además que el hecho de que el primer solicitante haya solicitado primero los nombres de dominio y haya pagado los servicios de nic Chile, bajo ningún respecto puede ser considerado un argumento de mejor derecho. Asimismo señala que el hecho que el Reglamento de Nic Chile considere algunas prerrogativas para el primer solicitante ello no significa que este deba probar fehacientemente su mejor derecho durante el juicio.

11°.- Que en su presentación el segundo solicitante objeta los documentos presentados por la contraria por cuanto no le consta su autenticidad y no se relacionan con lo discutido en estos autos, puesto que se trata de la factura de pago de la tarifa de Nic Chile, copias de comunicaciones de Nic Chile en que se señalan quienes son los solicitantes d elos nombres de dominio y copia de las definiciones de los términos banco y banco de datos, los cuales de manera alguna significan un mejor derecho a los dominios en disputa.

12°.- Que a fojas 298 esa misma parte promueve incidente objetando el mandato otorgado a la representante del segundo solicitante para obrar en estos autos, en los siguientes términos. Objeta la vigencia del mandato: porque no hay certificación alguna del Archivero Judicial de Santiago que certifique la vigencia del mandato, el cual, por la data de su otorgamiento, de hace más de 8 años, puede perfectamente haber sido revocado, atendida la calidad de esencialmente revocable de todo mandato. Además, el Notario ante el cual se otorgó, no puede certificar la vigencia del mandato, dado que necesariamente, por mandato legal, el protocolo al que se incorporó la escritura de otorgamiento del mandato, debe estar en el oficio del Archivero Judicial de Santiago. 2.- Objeta asimismo las facultades conferidas: el mandato acompañado es claramente ESPECIAL. No es amplio. Y en ninguna de sus cláusulas contempla un poder para impugnar NOMBRES DE DOMINIO en internet, por lo que claramente la sociedad Sargent&Krahn carecería de facultades para actuar en el presente juicio. En suma, no cumpliría con los requisitos que la ley prevé en el artículo 342, Nos. 1 y 2 del Código de Procedimiento Civil, por lo que no puede hacer fe contra esta parte. Solicita que acorde a lo expuesto, mérito del proceso, artículo 342, Nº 3, del Código de Procedimiento Civil, y disposiciones invocadas, se sirva tener por objetado el documento acompañado por

la demandante, por inexacto, dado que no acredita la personería y facultades que ha invocado poseer, según se desprende del mismo documento y que de acuerdo al mérito de esta resolución se resuelva desde ya la oposición formulada a mis inscripciones, desechando la demanda interpuesta en su contra por Sargent & Krahn.

13º.- Que a fojas 301 la segunda solicitante evacúa el traslado conferido en el incidente promovido por la primera solicitante. Sostiene que en primer término no corresponde probar a esa parte la vigencia del mandato otorgado por el Banco Chile, por cuanto tal como consta del mandato especial acompañado oportunamente por esta parte, no hay constancia alguna de su revocación, de tal manera que éste se encuentra vigente para todos los efectos legales. Invoca al respecto lo dispuesto en el artículo 10 del Código de Procedimiento Civil, en cuanto establece expresamente que: "Todo procurador legalmente constituido conservará su carácter de tal mientras en el proceso no haya testimonio de la expiración de su mandato", haciendo presente que en estos autos no hay constancia alguna de que el mandato otorgado en favor de su mandante haya expirado o haya sido revocado. Por lo tanto, atendido el tenor de la norma recién citada no cabe suponer o estimar lo contrario. Agrega que aplicando el criterio de la contraria esta parte debería estar acreditando cada día que dure el presente procedimiento de asignación que el poder se encuentra vigente, ya que éste perfectamente podría ser revocado en cualquier momento. Como se aprecia, un criterio de esta naturaleza resulta totalmente improcedente y, además, imposible de aplicar. Asimismo, hace presente que en este caso si la contraria afirma que nuestro poder no se encuentra vigente, es ella la encargada de acreditar sus dichos. De lo contrario, resultaría tan simple como imputar cualquier cosa a la contraria para que esta deba defenderse acreditando lo contrario.
En cuanto a las facultades conferidas por medio del mandato, señala que en él se establece expresamente que se concede para materias marcarias, de patentes de invención, patentes de semillas y plantas, modelos industriales y, en general, todo lo que diga relación con derechos de propiedad intelectual. Invoca al respecto de su suficiencia, que el artículo 7 del Código de Procedimiento Civil dispone que "El poder para litigar se entenderá conferido para todo el juicio en que se presente, y aun cuando no exprese las facultades que se conceden, autorizará al procurador para tomar parte, del mismo modo que podría hacerlo el poderdante…". La única excepción en esta materia son las facultades previstas en el artículo 7 inciso segundo del CPC, las cuales deben ser conferidas expresamente. De esta forma, estima que resulta evidente y claro que su mandante tiene facultades para actuar en el presente juicio, aún cuando no se señale de manera expresa el término nombres de dominio y todas las gestiones que ello conlleva.

14º.- Que a fojas 302 se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que en cuanto al incidente planteado por la primera solicitante es preciso hacer presente que de acuerdo a las normas generales corresponde la prueba de las aseveraciones vertidas en juicio a quien las formula. Siendo así, la primera solicitante debiera acreditar que los poderes que constan en autos han sido revocados, es esta parte quien debió acreditarlo con los medios de prueba adecuados para ello, por lo que no podrá acogerse el incidente por este motivo. Que en cuanto a la suficiencia de dichos poderes, este tribunal estima que no es posible asimismo acoger el incidente promovido por cuanto en el mismo se faculta al representante del segundo solicitante para que "represente a banco de Chile, en las solicitudes y tramitaciones ante las autoridades correspondientes para la obtención, renovación, modificación, prolongación y transferencia de marcas comerciales, patentes de invención, patentes de semillas y plantas, modelos industriales y derechos de propiedad intelectual, formular oposiciones y deducir demandas de nulidad de los mismos, solicitar anotaciones de licencias, formular oposiciones y deducir demandas de nulidad de los mismos, solicitar anotaciones de licencias, formular toda clase de presentaciones, oposiciones, protestas, declaraciones, apelaciones y reclamos, justificar explotaciones, solicitar testimonios, efectuar pagos de impuestos, derechos y honorarios y anualidades, cobrar y percibir dinero, documentos y títulos o certificados, modificar las solicitudes presentadas; actuar ante los tribunales administrativos o judiciales con facultad de iniciar toda clase de acciones, desistir de la acción deducida, renunciar a los recursos y términos legales"… cerrando el mandato con la frase "tanto los mandatarios como los delegados se entenderán, ante terceros, como autorizados para obrar libremente". En consecuencia esta árbitro estima que no obstante tratarse de un poder especial, este tiene la amplitud suficiente como para obrar en estos autos, máxime si se obra en resguardo de los derechos marcarios que asisten al segundo solicitante.

SEGUNDO: Que en cuanto a la objeción de la documental interpuesta por la primera solicitante, en cuanto que la búsqueda realizada en el buscador google.com no son aplicables al juicio de autos por ser posteriores al inicio del juicio, se hace

presente que los resultados arrojados por las mismas muestran noticias y páginas web previas a la fusión, algunas de las cuales datan de junio o julio de 2007, por lo que no podrá acogerse la argumentación de la primera solicitante a este respecto. En cuanto a las demás objeciones de documentos presentadas, refiriéndose éstas más bien a su aptitud para probar el mejor derecho de la segunda solicitante y no a objeciones documentales propiamente tales, habrá de asimismo ser rechazadas. Lo mismo habrá de resolverse respecto de la objeción de documentos interpuesta por la segunda solicitante.

TERCERO: Que los nombres de dominio no da lugar a la constitución de derechos marcarios, por cuanto los nombres de dominio no han sido reconocidos por nuestro ordenamiento jurídico como marcas. En efecto, los nombres de dominio son localizadores mnemotécnicos que cumplen una función esencial en Internet, cual es coadyuvar al uso eficiente de los recursos y servicios disponibles en esta red, atendida su construcción y de cara a la fácil identificación de dichos productos o servicios y/o su vinculación con los proveedores de los mismos. Asimismo, del registro de nombres de dominio no nacen derecho de propiedad respecto de la cadena de caracteres alfanuméricos registradas, sino que del perfeccionamiento del contrato emanan derechos personales, propios del contrato de prestación de servicios celebrado con Nic Chile, sobre los cuales, en todo caso, se tiene una especie de propiedad. Entre los derechos que emanan de dicho contrato se encuentra la posibilidad de participar en una eventual competencia por el nombre de dominio, en el caso que se presente más de una solicitud de registro respecto del mismo nombre de dominio. Siendo así, el sólo hecho de ingresar una solicitud de registro de un nombre de dominio y el pago de la tarifa correspondiente no otorgan al titular de la solicitud derechos para exigir el cumplimiento del contrato por parte de Nic Chile, ni representan un impedimento para terceros que puedan ver afectados sus derechos, o crean tener un mejor derecho al nombre de dominio registrado presenten las solicitudes competitivas, caso en el cual Nic chile habrá de ejecutar la resolución que se dicte en el procedimiento respectivo, ya sea la mediación o el arbitraje.

CUARTO: Siendo así, si bien no se ha asignado un reconocimiento legislativo como identificador a los nombres de dominio, ni se les ha asignado atributos en el sentido que sí se ha reconocido respecto de los identificadores tradicionales, en que, a vía ejemplo se ha atribuido la condición de derechos de propiedad sobre las marcas comerciales, la doctrina y también la jurisprudencia les ha reconocido este rol identificador, que se ha caracterizado como “secondary meaning” o “distintividad sobrevenida” a consecuencia de su uso y de cara a los usuarios de la Red. Esta condición ha constituido a los nombres de dominio en uno de los principales activos económicos de una empresa. Asimismo, atendida esta distintividad, el derecho y los operadores jurídicos han sido especialmente cautelosos en cuanto a que la titularidad de los mismos debe recaer en personas jurídicas o naturales que tengan legítimos intereses y derechos a actuar en la Red a través de la cadena de caracteres que se pretenda inscribir. Ello no se ve alterado por el hecho de que entre los usuarios o titulares de los nombres de dominio y Nic Chile se celebre un contrato de prestación de servicios, tal y como ha argumentado la primera solicitante.

QUINTO: Que tratándose el conflicto de autos de un conflicto por asignación de un nombre de dominio no cabe a esta árbitro analizar si concurren en autos las circunstancias previstas con ocasión de la reglamentación de la Revocación, sino que deberá avocarse este análisis a la determinación de si es factible en el caso de autos aplicar el principio first come, first served o si, por el contrario no es posible esa aplicación, ya sea porque a la segunda solicitante le asiste un mejor derecho, o porque la primera solicitante se encuentre de mala fe. A estos efectos, la segunda solicitante funda sus alegaciones de mejor derecho en la titularidad marcaria de registros relativos a los términos banco y Edwards, los cuales se encontrarían vigentes, a su condición de sucesor del banco Citi Bank en Chile y las potenciales confusiones que podrían producirse en público consumidor si los dominios en disputa bancoedwardsciti.cl y bancoedwards-citi.cl se asignara a un tercero distinto del Banco de Chile. A su turno, la primera solicitante funda su defensa en que se encuentra desarrollando un proyecto de carácter comercial, que involucraría realizar un portal, con un banco de datos de propiedades y servicios asociados, vinculando a los prestadores del rubro Emilio Edwards y Citi House. Asimismo, aduce una falta de interés legítimo de la segunda solicitante, las argumentaciones detalladas en la expositiva de esta sentencia.

SEXTO: Que el primer solicitante no ha acreditado tener derechos para la utilización de los recursos de información de los terceros que invoca, lo que resta seriedad a sus alegaciones en cuanto a que se trate de un proyecto serio y legítimo. Asimismo, de la documental que esta misma parte ha acompañado y que además ha sido consultada en línea por esta árbitro, especialmente en el portal de la superintendencia de bancos e Instituciones Financieras se ha constatado que el banco de Chile, según este instituto fiscalizador en el enlace http://www.sbif.cl/sbifweb/servlet/ConozcaSBIF?indice=7.5.1.1&idContenido=483, “Opera también con las marcas Banco

Edwards, Citi, Atlas y CrediChile", de lo que se desprende que se encuentra facultado para operar en el mercado bancario bajo dichas denominaciones.

SEPTIMO: Que no obstante no cabe a esta árbitro calificar la licitud del uso del signo citi, por parte del segundo solicitante, impugnada de contrario, esta árbitro debe consignar que de la documental acompañada por el primer solicitante, consistente en memoria anual 2007 del Banco de Chile se desprende que desde el 01 de enero de 2008 el Banco de Chile es continuador legal del banco Citibank Chile, asumiendo sus activos y pasivos, lo que fue aprobado por la superintendencia de bancos e Instituciones financieras como acreditó asimismo el primer solicitante, con fecha 08 de enero de 2008. Sumado a ello la declaración de la superintendencia respecto de que el Banco Chile opera en el mercado con distintas denominaciones, entre las cuales se encuentra citibank, no cabe sino considerar que el uso del término citi es legítimo por parte de dicho banco, para los efectos de identificar al banco fusionado.

OCTAVO: Que para la resolución de los conflictos de nombres de dominio el árbitro reviste el carácter de arbitrador y en consecuencia habrá de estar en sus resoluciones, a aquello que la prudencia y la equidad le aconsejen, más que al Derecho Vigente, sin perjuicio de lo cual, en sus resoluciones no podrá actuar en forma arbitraria o ilegal. En base a esta premisa, esta árbitro considera que no obstante la primera solicitante alegue que la acepción en la cual piensa utilizar la palabra banco, es distinta de la relativa a una institución financiera, en el caso de autos no es posible sostener que no existan riesgos de confusiones de parte de los usuarios, por cuanto la conformación del nombre de dominio redunda en una cadena de caracteres prácticamente idéntica a la identificación con la que el común de la gente identifica al banco fusionado, Edwards citi. En efecto, la circunstancia que en el logo utilizado por la segunda solicitante para identificar al banco contenga un carácter adicional no es suficiente para diferenciar ambas cadenas de caracteres en términos tales que sea posible sostener que lograrán una entidad que permita a los consumidores diferenciarlos con la claridad que requieren las normas jurídicas, sobre todo considerando que estamos en el ámbito del orden público económico.

NOVENO: Que en cuanto a la supuestas faltas a la legislación de propiedad intelectual, se hace presente que no corresponde a esta árbitro calificarlas, pero en lo que respecta a las frases extraídas de la enciclopedia libre wikipedia, la segunda solicitante declara esa fuente. Asimismo, en lo referido a las copias de otras sentencias dictadas por esta árbitro, no constan en autos pruebas suficientes para tenerlas por acreditadas, sin perjuicio de lo cual se hace presente que la mera transcripción de escritos de parte en una sentencia no otorgan a esta árbitro propiedad intelectual respecto de los fragmentos seleccionados para la redacción de la sentencia.

DECIMO: Que en cuanto al no uso de los nombres de dominio o marcas comerciales cabe hacer presente que en nuestro derecho no se ha previsto una caducidad de los nombres de dominio por su no uso, no obstante instarse a los registradores a dar un uso efectivo, en pos del adecuado desarrollo de Internet en Chile. Ahora bien, en autos existen antecedentes suficientes para estimar que el Banco de Chile tiene interés en tener presencia en Internet, que en dicho entorno se identifica con la expresión bancoedwards sumado a la palabra citi, y que presta servicios financieros, siendo un hecho público y notoria su calidad de tal.

DECIMO PRIMERO: Que atendida su función de localización de recursos en la Red, los nombres de dominio pueden colisionar con los signos distintivos concebidos en Derecho, tales como los identificadores de empresa, nombres corporativos, las marcas comerciales, incluso los nombres de persona natural, títulos de obras protegidas por propiedad intelectual, por mencionar algunos. De su parte, tratándose de empresas comerciales, esta colisión es más evidente, sobre todo por la importancia adquirida por la Internet en las estrategias de trademarketing. Siendo así, cada conflicto deberá ser analizados por el correspondiente árbitro en el mérito de los tipos de derechos involucrados, debiendo analizar los estatutos jurídicos de aquellos derechos que se invoquen por las partes, tanto para considerar la formulación de una oposición como ara considerar que se tiene un mejor derecho a un nombre de dominio en concreto. Luego habrá de ponderar los derechos e intereses esgrimidos y probados y concluir sobre el mejor derecho al nombre de dominio en disputa. Esta es la única forma que se procure evitar usos indiscriminados o abusivos de los mismos, que puedan causar perjuicios a quienes teniendo legítimas aspiraciones de inscribirlos a su nombre, vean afectados sus derechos por inscripciones previas o vigentes.

DECIMO SEGUNDO: Que no obstante se ha llegado a la convicción de que el segundo solicitante tiene un mejor derecho al dominio en disputa, esta árbitro no ha arribado a convicción acerca de la mala fe del primer solicitante, por cuanto no

concurren en autos pruebas que permitan llegar a una plena convicción que derribe la presunción de buena fe que inspira nuestro derecho, por lo que no podrá acogerse la demanda del segundo solicitante a este respecto. Asimismo, no podrá acogerse esta demanda en cuanto a la condena en costas solicitada.

DECIMO TERCERO: Que de acuerdo a la legislación nacional, las sentencias tienen un efecto relativo, sólo respecto para las partes que hayan intervenido en el juicio respectivo, no obstante puedan ser consideradas como criterios que se han aplicado en casos concretos. En dichas circunstancias esta árbitro no analizará la pertinencia al caso de autos de las acompañadas en autos por las partes ni los comentarios realizados respecto de las mismas, no obstante haberse analizado en la expositiva de esta sentencia.

Y Visto además lo dispuesto en el Reglamento para la Administración de los nombres de dominio .cl, SE RESUELVE:
Asígnese los nombres de dominio bancoedwards-citi.cl y bancoedwardsciti.cl a la segunda solicitante BANCO DE CHILE, ya individualizada en autos.
Cada parte pagará sus costas.
Notifíquese Nic Chile y a las partes de acuerdo a lo fijado en la pauta de procedimiento arbitral. Hecho remítanse los antecedentes a Nic Chile para su ejecución

Resolvió:

Lorena Donoso Abarca
Arbitro Habilitado Nic Chile

Carlos Reusser Monsálvez
Actuario

Sentencia dictada ante los testigos, hábiles y mayores de edad:

Carla Montano Valenzuela
13.933.582-1

Daniela Karina Vásquez
15.421.295-7

Cc. fallos@legal.nic.cl; jose.rojas00@gmail.com; cadmin@weekmark.cl; ctecnico@weekmark.cl; dominios@sargent.cl; ldonoso@uchile.cl; jose.rojas@edwardsciti.cl; ctecnico@edwardsciti.cl