Sentencia definitiva

Juicio por nombre de dominio "bancosantanderjpmorgan.cl"

Santiago, 2 de marzo de 2011.

VISTOS:

<u>PRIMERO</u>: Que por oficio Nº 12371 de fecha 15 de junio de 2010 del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), el cual rola a fojas 1 de autos, el suscrito fue notificado de su designación como Arbitro en el conflicto trabado por oposición al nombre de dominio "bancosantanderjpmorgan.cl".

<u>SEGUNDO</u>: Que consta del oficio referido precedentemente, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto: Rodolfo José Novakovic Cerda, físico e ingeniero físico, con domicilio en Miraflores 312, Oficina 806, Santiago, quien inscribió el nombre de dominio bancosantanderjpmorgan.cl con fecha 11 de enero de 2010, a las 19:37:28 GMT, y JP Morgan Chase Bank, sucursal bancaria en Chile, representada por Estudio Harnecker Carey Ltda., en la persona de Guillermo Carey, Abogado, con domicilio en Av. Isidora Goyenechea 3250, piso 3, Las Condes, Santiago, quien inscribió el nombre de dominio bancosantanderjpmorgan.cl con fecha 01 de febrero de 2010, a las 15:11:57 GMT.

TERCERO: Que por resolución de fecha 18 de junio de 2010, la cual rola a fojas 6 de autos, el suscrito aceptó el cargo de árbitro para el conflicto por el nombre de dominio "bancosantanderjpmorgan.cl", fijando, acto seguido, una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día 28 de junio de 2010, a las 13:00 horas. Que por resolución de fecha 21 de junio de 2010, rolante a fojas 16, la audiencia fue postergada para el día 1º de julio de 2010, a las 10:00 horas.

<u>CUARTO</u>: Que las resoluciones y citaciones referidas precedentemente fueron notificadas a NIC Chile por correo electrónico con firma digital con fecha 18 de junio de 2010 y a las partes por correo electrónico de la misma fecha y por carta certificada de fecha 18 de junio de 2010, según consta de los comprobantes rolantes a fojas 8 y 9 de autos, y por correo electrónico de 21 de junio de 2010, según consta a fojas 16 de autos.

QUINTO: Que el día 1º de julio de 2010, a las 10:00 horas, tuvo lugar el comparendo decretado, con la asistencia de don Matías Vergara Sandoval, por la oponente, y de don Rodolfo José Novakovic Cerda, asistido por su abogada doña Ruzy Nora Mitrovic López como primer solicitante, levantándose el acta que rola a fojas 24 de autos.

SEXTO: Que mediante escrito de fecha 13 de julio de 2010, rolante a fojas 26 de autos, la parte de Rodolfo José Novakovic Cerda expuso sus argumentos de mejor derecho al nombre de dominio "bancosantanderjpmorgan.cl" en los términos siguientes: que existe constancia documentaria de haber operado en el año 2009 la sociedad "Banco Santander – JP Morgan" la cual aparece sin RUT ni iniciación de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos, pero habiendo efectuado una operación de compra de acciones con el RUT del Banco Santander. Que, por su parte, la entidad JP Morgan Chase en Santiago de Chile no posee el respaldo de la entidad matriz en los Estados Unidos, lo que se prueba por el hecho de que en el Reporte Anual 2009, firmado el 24 de febrero de 2010, no se señala a la sucursal en Santiago de Chile como parte integrante del conglomerado, a pesar que ante la SBIF dicha entidad chilena figura como la única sucursal. Que el nombre de JP Morgan Chase Bank nace de la fusión de las entidades Morgan Guaranty Trust y Chase Manhattan Bank, lo que derivó en que la referida Superintendencia así lo aprobó para Chile. Que, en una gestión provocada a instancias de la parte, el Banco Santander le informó que ni "Morgan Guaranty Trust" ni el Banco Santander tenían relación alguna con la entidad denominada "Banco Santander-JP Morgan". Que, ante esa respuesta, la parte procedió a inscribir el dominio "bancosantanderjpmorgan" a su favor. Que con posterioridad se llevó a cabo en forma irregular una audiencia de mediación en Nic Chile, con la concurrencia de la parte, de Banco Santander y de JP Morgan, la que debió ser llevada a efecto nuevamente, retirándose del conflicto el Banco Santander con anterioridad a ella. Que la segunda audiencia se llevó a cabo en forma, pero continúa subsistente la imposibilidad de JP Morgan de Chile de demostrar que sea una oficina de representación o una sucursal de la matriz norteamericana. Que con fecha 16 de junio de 2010, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras respondió que JP Morgan Chase no habría participado en la compra venta de acciones de Tricolor S.A., lo cual se contraviene abiertamente con el anexo A de la circular 585, de fecha 4 de septiembre de 2009, emitida por el Gerente General de Tricolor S.A., que señala que con fecha 5 de agosto de 2009 se transfirieron 51.751.230 acciones de Latcap II al Banco Santander, figurando que el comprador es "Banco Santander – JP Morgan". Pide al Arbitro el esclarecimiento de esas contradicciones. Invoca derecho, en particular los artículos 628 del Código de Procedimiento Civil y 173 del Código Procesal Penal, Ley 19.913, en relación con la operación sospechosa de 5 de agosto de 2009 en que aparecen implicados el Banco Santander, el Banco de Chile, JP Morgan Chase Bank y Carey y Cía. En mérito de todo lo anterior, solicita le sea asignado el dominio en definitiva.

<u>SEPTIMO</u>: que por escrito de fecha 14 de marzo de 2010, rolante a fojas 57 de autos, la parte de JP Morgan Chase Bank N.A. expuso sus argumentos de mejor derecho al nombre de dominio en los términos siguientes: Que JP Morgan Chase Bank es una empresa líder en el mercado financiero que surge en el año 2000 a partir de las fusiones de los bancos estadounidenses Chase Manhattan Corporation y JP Morgan & Co. Que presta servicios a clientes en más de 100

países en todo tipo de operaciones financieras, siendo la tercera institución bancaria más grande de los Estados Unidos y manejando la unidad de fondos de inversiones libre más grande de dicho país. Que en conjunto con las demás empresas que forman el holding JP Morgan Chase & Co., posee activos por un valor de U\$D 2 trillones, cuenta con más de 200.000 empleados y opera en más de 60 países. Que la parte corresponde a la sucursal en Chile de JP Morgan Chase Bank. Que la historia de la firma no se limita al año 2010, sino que los bancos que dieron origen al holding JP Morgan Chase & Co han prestado servicios financieros y ayudado a clientes a hacer negocios por más de 200 años y desde el año 1895, en el caso del extinto JP Morgan & Co. Que el sitial de privilegio de la parte y de su matriz en el sector financiero ha permitido que la denominación JP Morgan sea conocida asociada a la parte en todo el mundo y que sus marcas gocen de fama y notoriedad a nivel mundial. Que, con el objeto de proteger su prestigio e imagen, la matriz de la parte ha inscrito en el país y en el extranjero, con anterioridad a la fecha de la solicitud de nombre de dominio de autos, una serie de marcas que incluyen la expresión JP Morgan, la cual se encuentra íntegramente contenida en el nombre de dominio de autos, las cuales menciona. Que la expresión y marca JP Morgan corresponden al nombre del fundador del Banco John Pierpont Morgan, por lo que resulta inaceptable la pretensión del primer solicitante en orden a obtener el uso exclusivo del nombre de dominio que incluye este nombre. Que, además, la contraparte, con el nombre de dominio en pugna, se ha limitado a unir la marca y parte del nombre comercial de la parte con la marca y también nombre comercial de otro banco, a saber: "Santander", por lo que resulta claro que el señor Rodolfo José Novakovic Cerda no posee relación ni mejor derecho alguno respecto de la denominación "bancosantanderipmorgan". Que es también titular de los nombres de dominio www.jpmorgan.cl, www.jpmorganchase.cl, www.jpmorgan.com y www.jpmorganchase.com. Que, con lo anterior, existe riesgo de confusión en el público consumidor. Invoca derecho, alega la relatividad del principio "First come, first served" y cita jurisprudencia, cita el artículo 14 del Reglamento de Nic Chile, invoca mejor derecho, legítimo interés y buena fe, en mérito de todo lo cual solicita le sea asignado el dominio en definitiva, con costas.

OCTAVO: Que por resolución de fecha 20 de julio de 2010, rolante a fojas 153, se confirió traslado de ambas demandas, el que fue evacuado por la oponente a fojas 154.

NOVENO: Que por resolución de fecha 12 de octubre de 2010, rolante a fojas 185, se recibió la causa a prueba, fijándose los siguientes hechos substanciales, pertinentes y controvertidos: 1.- Derechos e intereses de las partes en la expresión "bancosantanderjpmorgan" o en sus partes componentes; 2.- Utilización efectiva que las partes han realizado, realizan actualmente o realizarán en el futuro, de la expresión "bancosantanderjpmorgan" o de sus partes componentes.

<u>DECIMO</u>: Que durante el curso del juicio las partes rindieron las siguientes pruebas:

La parte de Rodolfo José Novakovic Cerda: 1.-) Resolución del Presidente de la Excma. Corte Suprema de fecha 19 de mayo de 2010 (fs. 38); 2) Certificado de la Excma. Corte Suprema de fecha 20 de mayo de 2010 (fs. 39); 3) Fotocopia del Diario Oficial de fecha 7 de noviembre de 2001 (fs. 40); 4) Carta dirigida al señor Claudio Melandri de fecha 17 de mayo de 2010, firmada por don Rodolfo Novakovic (fs. 41); 5) Acta de Audiencia de Mediación de Nic Chile de fecha 25 de mayo de 2010 (fs. 42); 6) Carta dirigida a Vicente Monge de fecha 14 de mayo de 2010, firmada por don Rodolfo Novakovic (fs. 43 a fs. 44); 7) proyecto Laboratorio de Análisis Químico y Metabólico (fs. 45 y fs.46); 8) Carta dirigida a los señores Jaime y Jorge Carey Tagle de fecha 26 de mayo de 2010, firmada por don Rodolfo Novakovic (fs. 47 y fs. 48); 9) Carta dirigida a Vicente Monge de fecha 26 de mayo de 2010, firmada por don Rodolfo Novakovic (fs. 49); 10) Carta dirigida a Nic Chile de fecha 24 de mayo de 2010, firmada por don Rodolfo Novakovic (fs. 50); 11) Carta dirigida a Nic Chile de fecha 26 de mayo de 2010, firmada por don Rodolfo Novakovic (fs. 51); 12) Carta dirigida a Carlos Budnevich Le-Fort, Superintendente de SBIF, de fecha 28 de mayo de 2010, firmada por don Rodolfo Novakovic (fs. 52 a fs.53); 12) Fichas de Bancos fiscalizados por SBIF, información actualizada al 23/04/2010 (fs. 54); 13) Carta dirigida a Rodolfo Novakovic por la Superintendencia de Bancos, de fecha 16 de junio de 2010, firmada por don Ignacio Errázuriz (fs.55 a fs. 56); 14) Cd Rom. La parte de JP Morgan Chase Bank N.A: 1) Protocolización traducción oficial de certificado de fusión de sociedad (fs. 63 a fs. 72 y fs. 189 a 197); 2) Protocolización № 1.972, Resolución número ciento veintidós de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (fs. 73 a fs. 81 y fs. 198 a 205); 3) Escritura de Declaración cambio de nombre de la sucursal en Chile de The Chase Manhattan Bank, de fecha 19 de octubre de 2001 (fs. 82 a fs. 91 y fs. 206 a 215); 4) Escritura de Declaración cambio de nombre de la sucursal en Chile de JP Morgan Chase Bank, de fecha 30 de noviembre de 2004 (fs. 92 a fs. 98 y fs. 216 a 222); 5) Fichas de Bancos fiscalizados por SBIF, actualizada al 23/04/2010 (fs. 99 y 223); 6) Impresos de registros marcarios de Inapi (fs. 100 a fs.104 y 224 a 228); 7) Impresos de registros marcarios en el extranjero (fs. 105 a 126 y 229 a 251); 8) Impreso de dominio jpmorgan.cl (fs. 127 y fs. 252); 9) Impresos de página web www.domains.whois.com (fs. 128 a 131 y 254 a 259); 10) Impresos de página web www.jpmorgan.com y www.jpmorganchase.com (fs. 132 a 142 y 260 a 271); 11) Impresos de página web www.latercera.com (fs. 143 a147 y 272 a 276); 12) Estados Financieros Intermedios de J.P. Morgan Sucursal Santiago, Chile a 29 de abril de 2010 (fs. 148 y fs. 277); 13) Impresos de información financiera de J.P. Morgan Chase Bank (fs. 149 a 151 y 278 a 280); 14) Escritura de revocación de designación de apoderados y texto definitivo de poderes de fecha 9/11/2006 (fs. 162 a 167); 15) Escritura de revocación de poderes JP Morgan Chase Bank a Oda Taninaka, Erika de fecha 19 de mayo de 2010 (fs. 168 a 173); 16) Impreso del dominio jpmorganchase.cl (fs. 253).

<u>UNDECIMO</u>: Que por resolución de fecha 5 de enero de 2011, rolante a fojas 296, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

<u>PRIMERO</u>: Que la totalidad de la prueba documental referenciada en el resultando décimo no fue objeto de impugnaciones, razón por la cual se la tiene por reconocida y se le atribuye valor probatorio.

<u>SEGUNDO</u>: Que el objeto del presente juicio consiste en determinar cual de las partes tiene un mejor derecho al nombre de dominio en disputa, y resulta del mérito de autos que la posición de los litigantes de este juicio, en relación con el mismo, es la siguiente:

TERCERO: Que el primer solicitante, la parte de de Rodolfo José Novakovic Cerda, justificó tal calidad, lo cual lo ampara con la presunción de mejor derecho y buena fe en su inscripción que se expresa en el principio "First come, first served", presunción que no es, sin embargo, una presunción de derecho y puede ceder ante prueba en contrario. Que, en forma adicional a dicha presunción, manifestó que la entidad JP Morgan Chase en Santiago de Chile no posee el respaldo de la entidad matriz en los Estados Unidos, y que, en una gestión provocada a sus instancias, el Banco Santander le informó que ni "Morgan Guaranty Trust" ni el Banco Santander tenían relación alguna con la entidad denominada "Banco Santander-JP Morgan", razón por la cual procedió a inscribir el dominio "bancosantanderjpmorgan" a su favor.

<u>CUARTO</u>: Que la oponente, la parte de JP Morgan Chase Bank N.A., argumentó y demostró tratarse de la sucursal en Chile de JP Morgan Chase Bank (documentos de fojas 40 y 54, entre otros), institución bancaria que goza de fama y notoriedad a nivel nacional e internacional.

<u>QUINTO:</u> Que el nombre de dominio en controversia se descompone de las siguientes expresiones: Banco, Santander y JPmorgan, resultando evidente, y de los propios dichos del primer solicitante, que las expresiones "Santander" y "JP Morgan" dicen relación con los bancos del mismo nombre.

<u>SEXTO:</u> Que el artículo 39 de la Ley General de Bancos, DFL Nº 3 de 1997, establece la reserva en el uso de la expresión "Banco" para las empresas bancarias, y numerosas prohibiciones para terceros, de las cuales cabe mencionar la del inciso 3º: "tampoco podrá poner en su local u oficina plancha o aviso que contenga, en cualquier idioma, expresiones que indiquen que se trata de un banco, de una empresa bancaria o de una sociedad financiera, ni podrá hacer uso de membretes, carteles, títulos, formularios, recibos, circulares o cualquier otro papel que contenga nombres u otras palabras que indiquen que los negocios a que se dedica dicha persona son de giro bancario o de intermediación financiera. Le estará, asimismo, prohibido efectuar propaganda por la prensa u otro medio de publicidad en que se haga uso de tales expresiones".

<u>SEPTIMO</u>: Que si bien es efectivo que el nombre de dominio en disputa no contiene sólo la enunciación de la oponente, sino también de otro banco comercial que no figura en la controversia, este juzgador debe necesariamente asignar el dominio a alguna de las partes procesales, a saber, a aquella que acredite tener un mejor derecho al mismo.

OCTAVO: Que, en mérito de lo antes considerado, tanto la circunstancia de que el uso de la expresión "Banco" está reservado por ley a empresas bancarias, como de que el dominio en controversia refiere inequívocamente al Banco oponente, teniendo presente además que no consta en autos el título por el cual el demandado puede atribuirse el empleo de la expresión "Banco" ni de los bancos comerciales a que ella se refiere, no cabe sino acoger la demanda, en los términos que pasan a indicarse:

Y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 3 y siguientes del anexo 1, sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, de Nic Chile,

RESUELVO:

Que se acoge la demanda deducida por la parte de JP Morgan Chase Bank en contra de Rodolfo José Novakovic Cerda, y se asigna el nombre de dominio bancosantanderjpmorgan.cl a favor de JP Morgan Chase Bank, sin costas.

Notifíquese por carta certificada a las partes y por correo electrónico con firma digital a la Secretaría de NIC Chile; fírmese la presente resolución por el Árbitro y por un Notario Público, en su calidad de Ministro de Fe designado para estos efectos, o por dos testigos de actuación; comuníquese a las partes y a Nic Chile por correo electrónico para fines informativos y remítase el expediente a NIC Chile.

Juan Agustín Castellón Munita Juez Arbitro

Firmaron como testigos don Kristoffer Verbeken Manríquez, C.I. 13.234.961-4 y doña Lidia Pamela Laprida Vidal, C.I. 12.492.433-2.