Re.: Arbitraje por el conflicto del nombre de dominio **citicenter.cl**
Oficio OF08822

VISTOS:

1. Que con fecha 23 de diciembre de 2007, don ENRIQUE OSVALDO GUNTHER RODRIGUEZ solicita la inscripción del nombre de dominio **citicenter.cl**. Posteriormente, con fecha 17 de enero de 2008, CITIGROUP, INC., representado en calidad de contacto administrativo por doña SANDRA SEGUEL, solicita igualmente la inscripción del mismo dominio **citicenter.cl**, quedando así trabado el conflicto materia de este arbitraje;

2. Que mediante Oficio OF08822, NIC Chile designa al infrascrito como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido dominio;

3. Que con fecha 28 de abril de 2008, el infrascrito acepta el nombramiento de árbitro mediante resolución de la misma fecha en la cual, además, se cita a las partes a una audiencia de conciliación o de fijación de procedimiento para el día 5 de mayo de 2008, a las 10:00 horas, en Málaga 232-E, Comuna de Las Condes, Santiago, siendo dicha aceptación notificada a las partes por correo electrónico y por carta certificada;

4. Que con fecha 5 de mayo de 2008, se efectúa el comparendo fijado para ese día, al que sólo asiste doña CLAUDIA MARIA MENDEZ MASSARDO quien exhibe poder para representar al Segundo Solicitante, CITIGROUP, INC. y, asimismo, acredita haber consignado el monto fijado como honorarios provisionales por el árbitro;

5. Que con fecha 9 de mayo de 2008, el Segundo Solicitante, CITIGROUP, INC., consignó el saldo de los honorarios arbitrales correspondientes, lo que se certifica mediante resolución de fecha 14 de mayo de 2008;

6. Que con fecha 19 de mayo de 2008, don MATIAS SOMARRIVA LABRA, en representación del Segundo Solicitante, CITIGROUP, INC., presenta su demanda de asignación del dominio **citicenter.cl**, argumentando que el origen de CITIGROUP, INC. se remonta al 7 de abril del año 1998, fecha en la cual se concreta la fusión entre CITICORP y TRAVELERS GROUP, generando así la empresa de servicios financieros más grande del mundo, siendo la continuadora de la prestigiosa trayectoria del banco CITIBANK y, como ya se indicó, de CITICORP, su empresa relacionada.

   Los inicios de CITIGROUP, INC. pueden situarse en el año 1812, cuando se funda "THE CITY BANK OF NEW YORK" por un grupo de comerciantes de dicha ciudad, siendo su primer director el señor SAMUEL OSGOOD. Desde esa época, vale decir, hace más de 190 años, es conocida por la expresión "CITY" o "CITI".

   Añade el Segundo Solicitante que en el año 1865, dicha institución pasó a llamarse "THE NATIONAL CITY BANK OF NEW YORK". Posteriormente, en 1894, fue considerado uno de los bancos más grandes de Estados Unidos, convirtiéndose tres años más tarde en el primer banco de Estados Unidos en establecer oficinas en el

extranjero, siendo las primeras de ellas las de Buenos Aires, Londres, Shangai y Calcuta. En forma posterior, se abrieron sucursales en Venezuela, Brasil, España y en Chile. Señala el Segundo Solicitante que la sucursal establecida en nuestro país tiene como razón social "CITIBANK CHILE".

Agrega el Segundo Solicitante que en 1913, este banco destacó por ser el primer colaborador de la Reserva Federal. Asimismo, en el año 1919, se convirtió en el primer banco en tener un billón de dólares en activos y para 1930, CITY BANK ya contaba con más de 100 sucursales ubicadas en 23 países fuera de los Estados Unidos.

En el año 1955, el CITY BANK se fusiona con el banco "FIRST NATIONAL BANK", cambiando su razón social por "THE FIRST NATIONAL CITY BANK OF NEW YORK" y, siete años más tarde, por "FIRST NATIONAL CITY BANK". FIRST NATIONAL CITY BANK en 1960 entra al mercado de las tarjetas de crédito revolucionando la industria por la gran gama de servicios ofrecidos al público y su calidad y, en 1970, fue una de las primeras instituciones bancarias de Estados Unidos en implementar los cajeros automáticos, con miras a proporcionar a sus clientes acceso a las cuentas corrientes las veinte y cuatro horas del día.

En el año 1976, FIRST NATIONAL CITY BANK pasó a llamarse definitivamente CITIBANK. Con el correr del tiempo CITIBANK fue creando una serie de subsidiarias, siendo la más importante CITICORP. Añade el Segundo Solicitante, que luego del nacimiento de CITIGROUP como tal, ha logrado adquirir acciones de entidades financieras como BANAMEX en México, e incluye marcas como **"SALOMÓN BROTHERS"**, **"BANK HANDLOWY"**, **"EUROPAN AMERICAN BANK"**, **"GOLDEN STATE BANKCORP"**, **"SCHRODER AND CO."**, **"SMITH BARNEY"**, **"PRIMERICA"**, etc. El grupo también tiene inversiones en China a través del GUANDONG DEVELOPMENT BANK, así como en Centroamérica con la compra de BANCO UNO y GRUPO CUSCATLÁN.

CITIGROUP, INC. opera en la actualidad en más de 100 países alrededor del mundo, manteniendo más de 200 millones de cuentas de clientes en todo el mundo y con aproximadamente 1400 oficinas sólo en los Estados Unidos, las cuales se ubican mayoritariamente en Nueva York, Chicago, Miami, Washington DC y California. El alto nivel de los servicios y productos financieros ofrecidos por CITIGROUP, INC., tales como seguros, tarjetas de crédito y productos ligados a la inversión, han hecho que CITIGROUP sea considerado como un gigante de este rubro y, sin lugar a dudas, la empresa de servicios financieros más grande del mundo.

Indica el Segundo Solicitante que, como parte de la estrategia para llegar a diferentes sectores del mercado y proteger sus inversiones, CITIGROUP, INC. ha registrado numerosas marcas comerciales ante el Departamento de Propiedad Industrial, ya sea directamente, como a través de sus empresas subsidiarias. Entre ellas se encuentran las siguientes:

- **"CITICENTER"**, Registro Nº 545.300, para distinguir servicios de la clase 36;

- **"CITI"**, Registro Nº 571.160, para distinguir servicios de las clases 36 y 42;

- **"CITI"**, Registro Nº 603.471, para distinguir productos de las clases 9 y 16;

- **"CITI INTERNATIONAL MILES"**, Registro Nº 775.812, para distinguir servicios de las clases 35 y 36;

- **"CITI PLATINUM SELECT"**, Registro Nº 775.811, para distinguir servicios de la clase 36;

- **"CITIAGENT"**, Registro Nº 517.238, para distinguir productos de la clase 9;

- **"CITIAGENT"**, Registro Nº 516.515, para distinguir servicios de la clase 36;

- **"CITICARD"**, Registro Nº 623.773, para distinguir servicios de la clase 36;

- **"CITICOMMERCE.COM"**, Registro Nº 566.210, para distinguir servicios de la clase 36;

- **"CITICONNECT"**, Registro Nº 619.770, para distinguir servicios de la clase 36;

- **"CITICORP"**, Registro Nº 534.999, para distinguir servicios de la clase 36;

- **"CITIGROUP"**, Registro Nº 549.062, para distinguir productos de las clases 9 y 16;

- **"CITIINSURANCE"**, Registro Nº 623.572, para distinguir productos de las clases 9 y 16;

- **"CITISEGUROS"**, Registro Nº 557.302, para distinguir servicios de las clases 36;

- **"FONDO MUTUO CITICORP PROYECCION"**, Registro Nº 509.367, para distinguir servicios de la clase 36;

- **"CITIBANK"**, Registro Nº 722.134, para distinguir servicios de la clase 36;

- **"CITI MAX"**, Registro Nº 802.015, para distinguir servicios de la clase 35;

- **"CITIBANK AQUÍ"**, Registro Nº 785.722, para distinguir servicios de la clase 36;

- **"CITIBANK CLEAR"**, Registro Nº 733.954, para distinguir servicios de las clases 35 y 36;

- **"CITIBANK DIRECT"**, Registro Nº 785.906, para distinguir servicios de la clase 36;

- **"CITIBANK DIRECT ACCESS"**, Registro Nº 794.736, para distinguir servicios de la clase 36;

- **"CITIBANK DONDE TU DINERO TOMA VIDA"**, Registro Nº 543.136, para distinguir servicios de la clase 36;

- **"CITIBANK GLOBAL EXCHANGE"**, Registro Nº 621.278, para distinguir servicios de la clase 36;

- **"CITIBANK MAX"**, Registro Nº 793.079, para distinguir servicios de la clase 36;

- **"CITIBANK N.A."**, Registro Nº 768.807, para distinguir servicios de la clase 36;

- **"CITIBANK PAYLINK"**, Registro Nº 790.851, para distinguir servicios de la clase 36;

- **"CITIBANK RESUELVE"**, Registro Nº 512.716, para distinguir servicios de la clase 36;

- **"CITIBANK RETIREMENT PLANNING STORE"**, Registro Nº 522.146, para distinguir servicios de la clase 36;

- **"CITIBANK RETIREMENT STORE"**, Registro Nº 522.147, para distinguir servicios de la clase 36;

- **"CITIBANK SMARTACCOUNT"**, Registro Nº 793.849, para distinguir servicios de la clase 36;

- **"CITIBANK SPEEDCOLLECT"**, Registro Nº 784.303, para distinguir servicios de la clase 36;

- **"CITIBANK WHERE MONEY LIVES"**, Registro Nº 549.241, para distinguir servicios de la clase 36;

- **"CITIBANKING"**, Registro Nº 759.144, para distinguir servicios de la clase 36;

- **"CITIBASICS"**, Registro Nº 511.677, para distinguir servicios de la clase 36;

- **"CITIBUSINESS"**, Registro Nº 511.678, para distinguir servicios de la clase 36;

- **"CITICORP INTERNATIONAL TRADING COMPANY INC."**, Registro Nº 744.924, para distinguir servicios de las clases 35, 36, 41 y 42;

- **"CITIDEALER"**, Registro Nº 797.184, para distinguir servicios de la clase 36;

- **"CITIGOLD"**, Registro Nº 560.504, para distinguir servicios de la clase 36;

- **"CITIGOLD PRIORITY SERVICES"**, Registro Nº 560.502, para distinguir servicios de la clase 36;

- **"CITIMAIL"**, Registro Nº 642.676, para distinguir servicios de la clase 36;

- **"CITIINVEST"**, Registro Nº 521.892, para distinguir servicios de la clase 36;

- **"CITIPHONE"**, Registro Nº 637.391, para distinguir servicios de la clase 36;

- **"CITIPLAN"**, Registro Nº 534.997, para distinguir servicios de la clase 36;

- **"CITIPOOLING"**, Registro Nº 504.577, para distinguir servicios de la clase 36;

- **"CITISELECT"**, Registro Nº 523.970, para distinguir servicios de la clase 36;

- **"CITISERVICE"**, Registro Nº 718.121, para distinguir servicios de la clase 36;

- **"CITITRADING"**, Registro Nº 744.843, para distinguir productos de la clase 36;

- **"THE CITI NEVER SLEEPS"**, Registro Nº 696.805, para distinguir servicios de la clase 36;

- **"YOUR CITI NEVER SLEEPS"**, Registro Nº 642.832, para distinguir servicios de la clase 36.

Respecto a los nombres de dominio, el Segundo Solicitante indica que 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 el nombre de dominio **citicenter.cl** a un sitio que diga relación con los servicios ofrecidos por CITIGROUP, INC. Además, a modo de reafirmar el mejor derecho de que goza CITIGROUP, INC., señala que es titular de los siguientes nombres de dominio:

- **citi.cl**
- **citi.com**
- **bancociti.cl**
- **citigroup.com**
- **citibank.cl**
- **citibank.com**
- **citibankchile.cl**
- **citibankcards.cl**
- **citibusiness.cl**
- **citicard.cl**
- **citiconnect.cl**
- **citicuenta.cl**
- **citidirect.cl**
- **citigold.cl**
- **citigroup.cl**
- **citiphone.cl**
- **citiseguros.cl**
- **cititrade.cl**
- **city-bank.cl**
- **citybank.cl**
- **citidealer.cl**
- **citybankvirtual.cl**
- **citygroupassetmanagement.cl**

Respecto a la vinculación entre el nombre de dominio **citicenter.cl** y CITIGROUP, INC., el Segundo Solicitante señala que esta empresa es la entidad bancaria más importante de Estados Unidos y del mundo, con una trayectoria de más de 190 años y con presencia en una gran cantidad de países, incluido Chile. Se ha preocupado de registrar las marcas que identifican tanto a sus renombradas líneas de servicios como a la empresa misma. Asimismo, CITIGROUP, INC. es titular de la marca comercial **"CITICENTER"**, la cual es idéntica al nombre de dominio materia de autos.

En efecto, agrega el Segundo Solicitante, el elemento principal de las marcas de CITIGROUP, INC. coincide plenamente con el elemento distintivo del dominio materia de autos, por lo cual, lógicamente el público necesariamente asociará dicho sitio con los productos y servicios de ella. En este sentido, es necesario considerar que todos los registros marcarios individualizados precedentemente se estructuran sobre el signo **"CITI"**, y dicha expresión ha identificado desde sus comienzos a CITIGROUP, INC. y a sus renombrados productos y servicios.

CITIGROUP, INC. señala que al estructurar el nombre de dominio en disputa el Primer Solicitante, se ha limitado a tomar el término **"CITI"** y simplemente agregarle la expresión "CENTER", lo cual no tiene mérito creativo alguno ni puede ser considerado bajo ningún punto de vista como un elemento diferenciador de la partícula distintiva de las marcas de CITIGROUP, INC. En efecto, agrega el Segundo Solicitante, la voz "CENTER" corresponde a una palabra del idioma inglés que en su traducción al español significa "centro", o bien, puede ocuparse como adjetivo predicando lo "central" de un sustantivo determinado. En consecuencia, se aumenta aún más el riesgo de confusión, toda vez que cualquier usuario de Internet, enfrentado al nombre de dominio **citicenter.cl**, podría lógicamente inferir que se

trata un sitio perteneciente a CITIGROUP, INC. el cual, desde su origen, ha sido reconocido por la voz "CITI", en donde se podrá encontrar la totalidad de la información requerida por sus clientes para acceder a sus más variados servicios. En otras palabras, según el Segundo Solicitante, se podría pensar que este sitio es un "CENTRO" de información de CITIGROUP.

Añade el Segundo Solicitante que como una prueba más de la posibilidad cierta de confusión para los usuarios de Internet y del mejor derecho de CITIGROUP, INC. sobre el nombre de dominio en disputa, cabe indicar que ésta es titular de nombres de dominio que corresponden o se componen del término **"CITI"**. Ahora bien, para el Segundo Solicitante, la similitud entre esta expresión y el dominio objeto de la presente contienda es indiscutible

Señala el Segundo Solicitante que el elemento principal del nombre de dominio en disputa coincide plenamente con los nombres de dominio de CITIGROUP, INC., o bien, se encuentra íntegramente contenido en éstos. En este sentido, el Segundo Solicitante indica que CITIGROUP, INC. es titular del nombre de dominio **citiphone.cl**, el cual presenta una identidad conceptual evidente con el nombre de dominio disputado en estos autos. En efecto, dicho dominio genera la idea de un sitio en que se pueden encontrar los teléfonos y, en general, toda la información de contacto, para así poder comunicarse con CITIGROUP y sus innumerables subsidiarias y sucursales. Ahora bien, agrega el Segundo Solicitante, el nombre de dominio **citicenter.cl** materia de estos autos, de la misma manera, crea la noción de que el usuario de Internet podrá en dicho sitio acceder a toda la información necesaria para comunicarse y beneficiarse de los servicios prestados por CITIGROUP, INC.

Por otro lado, el Segundo Solicitante indica que entre los términos "GROUP" y "CENTER" existe una identidad conceptual, ya que ambas corresponden a expresiones en idioma inglés y ambas buscan transmitir la idea de un conjunto o punto en que se reúne todo tipo de información o antecedentes. Incluso sin considerar la existencia de una marca comercial idéntica, y de una familia de registros marcarios y nombres de dominio extremadamente similares al dominio en disputa. Si se considera solamente la fama y notoriedad de las marcas de CITIGROUP, INC. y su amplia presencia en Internet, considera el Segundo Solicitante que no cabe duda que el usuario de Internet será inducido a error en el caso de que se le asignara el nombre de dominio en disputa a un tercero, toda vez que al acceder a dicho sitio con toda lógica esperará encontrar información relativa a CITIGROUP, INC. y sus productos.

El Segundo Solicitante resalta que CITIGROUP, INC. se ha dado a conocer por más de 190 años y es distinguida en el mercado mundial por el signo **"CITI"**, el cual constituye el elemento principal de su razón social: CITIGROUP, INC. Por otro lado, la expresión "GROUP" es la traducción al idioma ingles de la palabra "GRUPO", de modo que el elemento principal de la razón social es evidentemente "CITI". De esta forma, CITIGROUP, INC. ha utilizado el signo **"CITI"** para constituir su imagen corporativa y adquirir una identidad en el mercado de los servicios financieros. Ahora bien, es exactamente esta expresión la que ha sido ocupada por el Primer

Solicitante para generar el dominio en disputa, de manera que el riesgo de confusión resulta indiscutible.

Agrega el Segundo Solicitante, que en la práctica constituye un hecho público y notorio que CITIGROUP, INC. ha operado desde sus comienzos bajo la expresión **"CITI"**, de forma que dicha voz es relacionada inmediatamente con CITIGROUP, INC. por el público. Sin embargo, para ratificar aún más esta afirmación, basta con hacer una búsqueda de la expresión "CITI" en el conocido sitio de Internet **google.com**, de donde se puede apreciar que al menos los primeros 10 resultados se refieren a CITIGROUP, INC. y a sus subsidiarias.

Asimismo, indica el Segundo Solicitante que el prestigio de CITIGROUP, INC. le ha conferido a la expresión "CITI", la vinculación que tiene con ella y la amplia presencia en la red Internet a través de esta denominación quedan plenamente demostradas mediante el examen de la copia impresa tomada del sitio Web **wikipedia.org**, en que se expone información acerca de CITIGROUP, INC., y a través del análisis de la copia impresa tomada del sitio Web **citigroup.com**.

El Segundo Solicitante señala que habrá confusión entre los usuarios de Internet, puesto que la expresión "CITI" es asociada por los usuarios en la World Wide Web directa e inmediatamente a CITIGROUP, INC. y a sus servicios. Consecuentemente, hay una vinculación directa entre el nombre de dominio en conflicto y CITIGROUP, INC. y, por esta razón, dicha empresa tiene un legítimo interés en el dominio en conflicto, en especial cuando cuenta con un registro marcario idéntico al dominio materia de autos.

Según el Segundo Solicitante, el nombre de dominio en disputa no hace más que inducir a una evidente confusión a los usuarios de Internet, en el sentido que lógica, razonable y necesariamente el público asociará dicho sitio con los servicios que presta CITIGROUP, INC. En efecto, el dominio materia de autos es idéntico a la marca comercial **"CITICENTER"** y aparece como una simple derivación de las demás marcas comerciales y nombres de dominio de CITIGROUP, INC.

Agrega el Segundo Solicitante que en el caso improbable que no se rechazara la solicitud de don ENRIQUE OSVALDO GUNTHER RODRIGUEZ, se permitiría que un tercero haga uso de las marcas famosas y notorias de CITIGROUP, INC., debidamente registradas ante el Departamento de Propiedad Industrial, las cuales no sólo sirven para distinguir los servicios que ésta ofrece sino que, además, "CITI" corresponde a la expresión por la cual CITIGROUP, INC. ha sido reconocida en el mercado mundial desde sus orígenes, tal como se ha señalado precedentemente.

El Segundo Solicitante concluye que considerando los antecedentes antes expuestos, queda en evidencia la posibilidad de confusión cierta que existe entre el dominio en disputa y la razón social de CITIGROUP, INC., sus marcas comerciales registradas y los nombres de dominio afines.

Señala el Segundo Solicitante que el explosivo desarrollo y masificación de la red de interconexión mundial de computadores Internet, ha dado lugar en los últimos años a una serie de conflictos de carácter jurídico. Uno de dichos conflictos ha tenido

relación con los denominados "nombres de dominio" que se utilizan en dicha red. En palabras muy sencillas, el nombre de dominio consiste en una “dirección electrónica” o bien una “denominación” por medio de la cual un usuario de Internet es conocido y se identifica dentro de esta red, para de esta forma poder utilizar los diversos servicios que dicho medio de comunicación ofrece, tales como páginas Web, correo electrónico, conversaciones instantáneas, etc. El concepto de nombre de dominio lleva implícita la idea de poder identificar a cada usuario en Internet, de forma tal que quien se identifique como, por ejemplo, **“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 los conflictos de asignación de nombres de dominio, el Segundo Solicitante señala que entre los que deben tenerse presente es el criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio. El Segundo Solicitante reitera que como consecuencia del radical aumento de usuarios de Internet, se han sucedido conflictos cuyo escenario ya no es el mundo *real*, sino el mundo *virtual* que constituye Internet. De esta forma, el derecho ha debido abocarse al estudio de dichos conflictos, y las subsecuentes propuestas de resolución de los mismos. En este sentido, señala que en el derecho comparado y, por cierto, en los últimos años también por la uniforme jurisprudencia en nuestro país, se ha efectuado una inmediata y lógica relación entre los nombres de dominio y las marcas comerciales. En efecto, los nombres de dominio comparten un sinnúmero de aspectos, características y propósitos con las marcas comerciales, de tal entidad que permiten sostener que los 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. En definitiva, reitera el Segundo Solicitante, 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. Por su parte, 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.

Por otro lado, señala el Segundo Solicitante que con fecha 1 de enero del año 2000, entró en vigencia la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (*Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* “UDRP”) desarrollada por la Corporación de Nombres y Números Asignados a Internet (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* “ICANN”). Dicha política reconoce como aspecto fundamental para la resolución de los conflictos de nombres de dominio, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestión. En efecto, en su título preliminar, dicha normativa señala que se considerarán como fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de dominios si: letra 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*.” Agrega el CITIGROUP, INC. que ICANN es, a nivel mundial, la entidad con mayor autoridad en esta materia, toda vez que constituye la reunión de comunidades participantes en Internet de mayor envergadura, tales como asociaciones profesionales, legales, de usuarios, proveedores, etc.

También deben tenerse presente los criterios de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), los cuales están plasmados en el Informe Final de la OMPI, así como las opiniones del Panel OMPI Sobre Ciertas Preguntas Relacionadas con el UDRP (*WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions*), que 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.

Los criterios mencionados han sido recogidos, además, por los Artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC Chile, en particular en el artículo 22 del referido Reglamento, en su primer párrafo, letra a), el cual señala que la inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva, entre otras condiciones, si es "*idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido*." Al respecto, el Segundo Solicitante indica que en el caso de autos si se asignara el nombre de dominio al Primer Solicitante, se estaría produciendo una dilución de la marca comercial **"CITICENTER"** y de las reconocidas marcas de CITIGROUP, INC., que se componen del signo **"CITI"**, induciendo evidentemente a error a los usuarios de Internet.

En síntesis, el Segundo Solicitante señala 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. Lo anterior es especialmente relevante en este caso, dado que CITIGROUP, INC. es titular de la marca comercial **"CITICENTER",** la cual es idéntica al nombre de dominio materia de autos, y de una familia de registros marcarios que se estructuran sobre la voz **"CITI"**, los cuales se encuentran debidamente registrados ante el Departamento de Propiedad Industrial.

El Segundo Solicitante cita además el criterio del mejor derecho por el uso empresarial legítimo, el cual se refiere a que tendrá un mejor derecho sobre el nombre de dominio indicativo de algún producto o servicio, la parte que efectivamente ofrezca dichos productos o servicios. Pues bien, es CITIGROUP, INC. quien presta actualmente parte de sus servicios bajo la denominación **"CITICENTER"** y ha utilizado desde sus comienzos la expresión **"CITI"**, la cual lo ha identificado en los más de 100 países en que opera, durante casi dos siglos. Así, resulta indudable para el Segundo Solicitante que dichas expresiones son utilizadas actualmente por CITIGROUP, INC., y que corresponde la aplicación de este principio para la resolución del conflicto de autos.

Añade CITIGROUP, INC. que es quien tiene el mejor derecho sobre el nombre de dominio **citicenter.cl**, además, si se utiliza el criterio de la notoriedad del signo pedido, ya que dicha teoría postula que el titular de un nombre de dominio debe ser la parte que les ha conferido a los mismos fama, notoriedad y prestigio. Este criterio, además, indica 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, lo que se apoya en lo establecido en el Convenio de París.

Agrega el Segundo Solicitante que, tal como acreditará, CITIGROUP, INC. ha utilizado profusamente el signo **"CITICENTER"**, la voz **"CITI"** y las marcas que se estructuran sobre dicha expresión en el mercado y que, por lo tanto, dichas expresiones gozan de fama y notoriedad, tanto a nivel nacional como internacional. El Segundo Solicitante concluye que corresponde la aplicación de este principio a la resolución del conflicto suscitado en estos autos y asignar el nombre de dominio **citicenter.cl** a CITIGROUP, INC.

Además, el Segundo Solicitante señala que también es aplicable a este caso el Convenio de Paris, cuyas normas tienen plena vigencia y aplicabilidad en Chile y tienen el rango de ley. En especial, cita lo dispuesto en el artículo 6 *bis*, el cual establece que: "*Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta*." El Segundo Solicitante señala que los signos famosos y notorios, como es el caso de **"CITICENTER"** y de aquellas que se estructuran sobre el vocablo **"CITI"** de CITIGROUP, INC., han de protegerse especialmente por los países miembros de la Unión, toda vez que de su explotación no autorizada se deriva, por un lado la dilución del poder distintivo intrínseco de dichas marcas y, por otro, el aprovechamiento de una notoriedad ajena para promocionar productos y servicios que no han contribuido a la creación de dicha notoriedad, con los consecuentes perjuicios que ello acarrea al titular de la marca famosa y notoria. Por lo demás, de otorgarse el nombre de dominio en conflicto a un tercero, el público asociaría dicho nombre a CITIGROUP, INC., o deduciría lógicamente que se trata de un sitio de su propiedad, incurriendo en error y confusión ya que el Primer Solicitante en nada se relaciona con la misma.

Señala además el Segundo Solicitante que el artículo 10 *bis* del mismo tratado, en su apartado sobre competencia desleal, indica que "*los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal*", definiendo una acto de competencia desleal como "*todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial*" e indicando que en particular deberá prohibirse "*cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competid*or, (2) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor (3) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos". Por lo

señalado precedentemente, es evidente para el Segundo Solicitante la confusión que se produciría al otorgarse el nombre de dominio en disputa a un tercero que en nada se relaciona con CITIGROUP, INC. y que es muy similar a las marcas notorias y famosas de la que es titular.

A su vez, el artículo 8° del Convenio de París establece que: "*El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o comercio*". Esto es, los nombres con que son conocidas las empresas y sociedades deben ser protegidas en Chile y en cualquier otro país miembro del Convenio. Pues bien, agrega el Segundo Solicitante que **"CITI"** constituye el nombre comercial, imagen corporativa y "*goodwill*" de CITIGROUP, INC. para lo cual se han invertido cuantiosos recursos, humanos y económicos, tanto en Chile como en el extranjero y, en consecuencia, debe gozar de protección. Resulta evidente, según el Segundo Solicitante, que cualquier usuario enfrentado al dominio **citicenter.cl** lo asociará con CITIGROUP, INC., más aún, cuando ésta es reconocida en el mundo entero como la institución bancaria más grande e importante del planeta.

Indica el Segundo Solicitante que también es aplicable criterio de la creación intelectual del signo pedido, que se refiere a que es de toda lógica y justicia que quien ha creado una denominación, en este caso la línea de servicios financieros identificada con el signo **"CITICENTER"** y **"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 CITIGROUP, INC. y sus servicios en el mercado constituye uno de sus activos más importantes.

Otro criterio que considera aplicable CITIGROUP, INC. es el criterio de la identidad, el cual establece que corresponderá asignar el nombre de dominio en conflicto a la persona o entidad cuya marca, nombre, u otro derecho o interés pertinente sea idéntico o muy similar al mismo. En razón de lo anterior, para el Segundo Solicitante, el nombre de dominio en conflicto debe ser asignado a CITIGROUP, INC., ya que es titular de la famosa y notoria marca comercial **"CITICENTER"** y de una familia de marcas que se estructuran sobre el término **"CITI"**, de manera que el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca de CITIGROUP, INC. y comparte el elemento principal con el resto de las marcas comerciales de CITIGROUP, INC. Más aún, la expresión **"CITI"** constituye el elemento principal de la razón social de CITIGROUP, INC. Por último, el Segundo Solicitante hace presente que este criterio ha sido recogido por la jurisprudencia nacional como en el fallo del 21 de mayo de 2006 sobre nombre de dominio **viñasdelmaipo.cl**: "*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..".*

El Segundo Solicitante concluye, que de acuerdo a lo expuesto en su escrito y teniendo presente los diversos argumentos indicados, así como la titularidad de la marca **"CITICENTER"** de CITIGROUP, INC. y otras que se componen de la voz **"CITI"**, la fama y notoriedad de éstas, así como también la titularidad de nombres de dominio relacionados, considera que CITIGROUP, INC. tiene el mejor derecho para la obtención del nombre de dominio en disputa. Más aún considerando que ha

sido ésta quien le ha otorgado proyección nacional e internacional al signo **"CITICENTER"** y a la denominación **"CITI"**. En estas circunstancias, y existiendo dos solicitudes válidamente presentadas y que 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 concluyen necesariamente, para el Segundo Solicitante, en el mejor derecho de CITIGROUP, INC. sobre el signo en disputa.

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

7. Que por resolución de fecha 3 de junio de 2008, se provee el escrito presentado con fecha 19 de mayo de 2008 por don MATIAS SOMARRIVA LABRA, en representación del Segundo Solicitante y se da traslado al Primer Solicitante de la demanda arbitral correspondiente, lo que se notifica por correo electrónico;

8. Que con fecha 10 de junio de 2008, evacúa el traslado don MATIAS SOMARRIVA LABRA, en representación del Segundo Solicitante, CITIGROUP, INC., indicando que a pesar de tener las partes un plazo para presentar los escritos haciendo valer los argumentos en que se fundamenta el mejor derecho, sólo CITIGROUP, INC. ha defendido sus intereses sobre el nombre de dominio en disputa presentando la correspondiente demanda de mejor derecho y, a su vez, asistió a la audiencia arbitral de fijación de normas de procedimiento.

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

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

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

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

Concluye el Segundo Solicitante, que según lo anteriormente expuesto, resulta evidente que quien tiene un interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa es CITIGROUP, INC., y que la inactividad de la contraria se debe entender como una renuncia a su petición a favor del Segundo Solicitante;

9. Que con fecha 12 de junio de 2008, se provee escrito presentado con fecha 10 de junio de 2008 por don MATIAS SOMARRIVA LABRA, en representación del Segundo Solicitante, teniéndose por evacuado el traslado, resolución que se notifica a las partes por correo electrónico;

10. Que con fecha 20 de junio de 2008, se cita a las partes a oír sentencia, resolución que es notificada a las partes por correo electrónico.

Y CONSIDERANDO:

1. Que de acuerdo al artículo 7 del Procedimiento de Mediación y Arbitraje contenido en la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, los árbitros llamados a resolver los conflictos de nombres de dominio tendrán el carácter de "arbitrador" y, por ende, deberán fallar obedeciendo a lo que su prudencia y la equidad le dictaren;

2. Que el artículo 14 inciso primero de la Reglamentación de NIC Chile señala que es de responsabilidad exclusiva de cada solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros;

3. Que el mismo cuerpo legal en su artículo 10 inciso primero establece un término de 30 días corridos contados desde la publicación de la nueva solicitud en la lista de solicitudes en trámite de la página Web de NIC Chile, con el objeto de que eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio;

4. Que en el presente juicio arbitral, únicamente el Segundo Solicitante ha invocado y acreditado lo que ha estimado son sus legítimos derechos sobre el nombre de dominio en conflicto;

5. Que el Primer Solicitante no ha hecho valer argumento alguno que justifique un mejor derecho sobre el nombre de dominio en cuestión;

6. Que el Segundo Solicitante acompañó documentos probatorios en estos autos, que no fueron objetados por el Primer Solicitante, los cuales fueron debidamente ponderados por este sentenciador y acreditan que el Segundo Solicitante posee legítimos derechos sobre la marca **"CITICENTER"**, la cual se encuentra registrada bajo el N° 545.300 para distinguir "empresa de servicios financieros, institución bancaria" de la clase 36;

7. Asimismo, el Segundo Solicitante es también titular de varias otras marcas que contienen la expresión "CITI", entre otras **"CITIGROUP"**, **"CITIBANK"**, **"CITIPHONE"** y **"CITIINVEST"**,;

8. Que a mayor abundamiento, la expresión "CITI" forma la parte más importante y distintiva de la razón social del Segundo Solicitante, CITIGROUP, INC.;

9. Que, además, es indudable que la marca **"CITI"** es renombrada y conocida por la generalidad del público chileno e internacional, y es precisamente el Segundo Solicitante quien le ha conferido a dicha expresión fama, notoriedad y prestigio en el mercado nacional;

10. Que al ser el dominio solicitado idéntico a la marca comercial **"CITICENTER"** de propiedad del Segundo Solicitante, es indudable que el nombre de dominio en conflicto produciría errores y confusiones entre los usuarios de Internet y los consumidores en general;

11. Que en los juicios arbitrales sobre nombres de dominio recaídos en las solicitudes competitivas como en este caso, el nombre de dominio debe ser otorgado a aquella de las partes que pruebe tener un mejor derecho sobre el mismo;

12. Que por el mero hecho de que don ENRIQUE OSVALDO GUNTHER RODRIGUEZ haya solicitado primero el nombre de dominio **citicenter.cl** no es suficiente ya que, a lo menos, ésta debió haber hecho valer ese derecho en este juicio arbitral, y al no hacer presentación alguna, no puede presumirse que el Primer Solicitante tenga derecho o legítimo interés alguno sobre el nombre de dominio en conflicto;

13. Que, en consecuencia, dados los antecedentes expuestos por CITIGROUP, INC., así como la falta de ellos por parte de don ENRIQUE OSVALDO GUNTHER RODRIGUEZ, es que este árbitro ha llegado a la conclusión de que al Segundo Solicitante le asiste un mejor derecho al dominio solicitado.

SE RESUELVE:

Asígnese el nombre de dominio **citicenter** al Segundo Solicitante, CITIGROUP, INC., RUT Nº 79.713.300-0.

Cada parte se hará cargo de sus respectivas costas.

Notifíquese a las partes por carta certificada, y a NIC Chile por correo electrónico.

Sentencia pronunciada por el árbitro, don Christian Ernst Suárez

Santiago, 1 de julio de 2008.-

Christian Ernst Suárez
ARBITRO

Testigos:

Claudia Ruíz Jaramillo
RUT 16.413.746-5

Lorena Carvajal Valdés
RUT 13.554.573-2