En Santiago de Chile a 30 de mayo de 2008.-

VISTOS

I.- PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- Constitución del arbitraje.-

NIC Chile por oficio OFO8512 de fecha 2 de enero de 2008 me notificó de la designación como árbitro arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio "citichile.cl", designación que acepté con fecha 4 de enero de 2008, y que fue notificada a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico.

I.2.- Partes del arbitraje.-

Son partes en este juicio: 1) Don Jean Pierre Fouere Yaksic, Rut 8.014.411-3, representado por el Estudio Etcheberry / Rodríguez y en autos por el abogado don Miguel Brunaud Ramos, con domicilio en ésta ciudad, Moneda 970 piso 8º de la comuna de Santiago, correo electrónico mbrunaud@etcheberryrodriguez.cl; 2) Citibank, N.A., rut 79.713.300-0, representada por Sargent & Krahn, y en autos por los abogados don Matías Somarriva Labra y doña Carmen Paz Álvarez Enríquez y por el habilitado de derecho don Luis Ignacio Vergara López, todos con domicilio en esta ciudad, Avenida Andrés Bello 2711 piso 19 de la comuna de Las Condes, correo electrónico sargent@sargent.cl.

I.3.- Objeto del arbitraje.

El objeto del arbitraje es resolver la inscripción del nombre de dominio "citichile.cl", suscitado entre las partes antes individualizadas.

I.4.- Procedimiento.-

Que a fojas 19 y siguientes de estos autos se encuentra el acta en el que constan las normas de procedimiento que se acordó para que rigiera la tramitación de esta instancia arbitral, con la asistencia de ambas partes.

I.5.- Periodo de Planteamientos.-

I.5.1.- Planteamientos de don Jean Pierre Fouere Yaksic.

Consta a fojas 170 de autos comparece don Miguel Brunaud Ramos en representación de don Jean Pierre Fouere Yaksic, atendida su calidad de primer solicitante, señalando que debe aplicarse el principio que contiene la expresión inglesa "first come first served", atendido que con los argumentos que se expondrán se acredita que no ha existido mala fe de parte de su representado para solicitar el nombre de dominio en disputa, y que ostenta un cúmulo de antecedentes que justifican la concesión del nombre de dominio. Señala que el nombre de dominio en disputa esta compuesto por las expresiones "citi" y "Chile", las que no son una creación intelectual de la parte reclamante, sino que de su representado. En lo que respecta al nombre "citi" este constituye una parte de la expresión inglesa "citizen" que significa ciudadano; como así también, es la forma en que se pronuncia la palabra inglesa "city" que significa ciudad. De otra parte, el nombre "Chile" designa el nombre de nuestro país, el que es legítimo de ser usado por cualquier solicitante, en la medida que no se infrinja nuestro ordenamiento jurídico referente al respeto a los símbolos patrios. Por otra parte señala que su representado pretende desarrollar diversas actividades comerciales bajo el nombre "citichile", a través de la sociedad de responsabilidad limitada que para estos efectos constituyó, que corresponde a la sociedad "Inversiones e Inmobiliaria CitiChile Limitada", constituida con fecha 21 de diciembre de 2007, mediante escritura pública otorgada ante el notario público de Santiago Sr. Iván Tamargo Barros. Agrega que la iniciativa de su mandante consiste en explotar comercialmente el giro que comprende el amplio objeto social de la sociedad

“Inversiones e Inmobiliaria CitiChile Limitada”, a través del nombre de dominio “citichile”, que por lo demás corresponde al nombre de fantasía de la sociedad antes referida. Señala que su representado comenzó el desarrollo del negocio, actividades de venta y arriendos de propiedades, créditos, tasaciones y administración de bienes raíces. Agrega que para el desarrollo de la página web su mandante contrató los servicios de la empresa “Marketing Dinámica”, quienes además se hicieron cargo el diseño corporativo de la empresa, correspondiendo al que figura en dicha página, señala que la página antes referida se encuentra en su etapa de implementación y de prueba, debiendo estar completamente activa durante el primer semestre del año 2008, de esta manera podemos concluir que el Sr. Jean Pierre Fouere ha incurrido en una serie de gastos e inversiones para el desarrollo de su negocio, con la finalidad de explotar su giro comercial bajo el nombre de “citichile”, como la inscripción de la marca “citichile”, en la clase de servicios 36, tanto de los aranceles pagados ante el Departamento de Propiedad Industrial, como los honorarios pagados al estudio jurídico “Miño Gestión Asociados Limitada”, a cargo de los trámites de obtención de la marca. En cuanto a la marca “citichile”, hace presente que su representado solicitó el registro del signo “citichile”, como marca comercial, ante el Departamento de Propiedad Industrial, la denominación “citichile” para distinguir los servicios clase 36, y que la empresa Citibank, N.A. se opuso a dicho registro, encontrándose actualmente pendiente la resolución del Departamento de Propiedad Industrial. Hace presente, que a la fecha de solicitud por parte de su cliente del nombre de dominio, no existía ninguna solicitud marcaria de la expresión “citi”, de hecho solo recién con fechas 31 de enero y 27 de febrero, ambas de 2008, estas fueron solicitadas por Citigroup Inc. Además sostiene que la parte de Citibank, N.A. ha actuado de mala fe a la luz de lo dispuesto por el artículo 22 del Reglamento del NIC Chile, pues quien primero ha dado inicio a los procesos de inscripción de nombre de dominio y marcas, por el signo “citichile” ha sido su representado, por lo que mal podría entenderse que este nombre es similar, idéntico o conlleva a engaños con alguna otra expresión, que la única parte que ha demostrado y demostrará a lo largo del proceso que tiene intereses legítimos sobre el

nombre de dominio solicitado es el Sr. Jean Pierre Fouere, ya que constituye la razón social y nombre de fantasía de una sociedad de la que es socio mayoritario; ha efectuado inversiones y gastos tendientes a emprender el giro de su sociedad, subir la página web www.citichile.cl, etc., y señala que ha quedado demostrado que ha actuado de buena fe al inscribir el nombre de dominio, ya que corresponde a la razón social y nombre de fantasía de una sociedad de la que mi mandante es el socio principal. Agrega que sólo podría atribuirle mala fe al reclamante Citibank, N.A., pues pretende que se le otorguen derechos sobre el nombre en dominio en disputa sin contar con ningún derecho sobre el mismo. Finalmente para acreditar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa acompaña los siguientes documentos: Escritura de constitución y antecedentes de protocolización de de la sociedad "CitiChile Limitada"; Copia de la factura electrónica N.º000307246 emitida por la Universidad de Chile por la cantidad de $20.170, por concepto del dominio "citichile.cl"; Copia del certificado de ingresos fiscales, pagada por la cantidad de $33.749 por la solicitud de la marca "citichile", para la clase 36; Copia de la factura N.º0609 pagada por el Sr. Jean Pierre Foure al estudio jurídico Miño Asociados, por concepto de la inscripción de la marca "citichile"; Copia del comprobante de venta por la cantidad de $150.000, pagado a la empresa Marketing Dinámica, por el desarrollo de la página web "citichile.cl"; Copia de la página web "citichile.cl", impresa con fecha 19 de marzo de 2008; Copia de las solicitudes en actual tramitación ante el Departamento de Propiedad Industrial, de la marca "Citi" para las clases de servicios 9, 35 y 36;

I.5.2 Planteamientos de Citibank, N.A. representada por Sargent & Krahn.

Consta a fojas 125 y siguientes que don Matías Somarriva Labra en representación de Citibank, N.A. presentó escrito fundamentando su mejor derecho sobre el nombre de dominio de autos, señalando que su representada fue fundada el año 1812 bajo el nombre de The City Bank of New Cork, por un grupo de comerciantes de dicha ciudad. Agrega que su representada ha sido conocida desde esa época, hace 190 años, por la expresión City o Citi. Señala que en el año 1865 pasó a llamarse The Natonal City Bank of New

Cork, posteriormente en 1894 fue considerado uno de los bancos más grandes de Estados Unidos, convirtiéndose tres años más tarde en el primer banco en establecer oficinas en el extranjero, y en forma posterior se abrieron sucursales en Venezuela, Brasil, España y en Chile. Cabe indicar que la sucursal establecida en Chile tiene como razón social Citibank Chile. Luego hace una descripción histórica del banco, señalando que en el año 1976 su mandante pasó a llamarse definitivamente Citibank, señala que el alto nivel de los servicios y productos financieros ofrecidos por su mandante, tales como seguros, tarjetas de crédito y productos ligados a la inversión, han hecho que Citibank haya sido considerado desde sus inicios una empresa líder en el mercado bancario. Por otra parte señala que su mandante cuenta con numerosas marcas, las cuales se encuentran registradas ante el Departamento de Propiedad Industrial, dentro de ellas se encuentran aquellas que se estructuran sobre la expresión City: Citibank, Citi Max, Citibank Aquí, Citibank Clear, Citibank Direct, Citibank Direct Access, Citibank Don de Tu Dinero Toma Vida, Citibank Global Exchange, Citibank Max, Citibank N.A., Citibank Paylink, Citibank Resuelve, Citibank Retirement Planning Store, Citibank Retirement Store, Citibank Smartaccount, Citibank Speedcollect, Citibank Where Money Lives, Citibanking, Citibasics, Citibusiness, Citicenter, Citicorp Internacional Trading Company Inc., Citidealer, Citigold, Citigold Priority Services, Citimail, Citiinvest, Citiphone, Citiplan, Citipooling, Citiselect, Citiservice, Cititrading, The Citi Never Sleeps, Your Citi Never Sleeps. Conjuntamente señala que debe considerarse que su representada es titular de la marca Citibank, como de otras derivadas del signo Citi, en una extensa serie de países. Por otro lado señala 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 asociará inmediatamente el nombre de dominio citichile.cl a un sitio que diga relación los servicios ofrecidos por su mandante. Además señala que su representado es titular de los siguientes nombres de dominio: citi.cl, citi.com, bancociti.cl, citibank.cl, citibank.com, citibankcards.cl, citibusiness.cl, citicard.cl, citiconnect.cl, citicuenta.cl, citidealer.cl, citidirect.cl, citigold.cl, citigroup.cl, citygroupassetmanagement.cl,

citiphone.cl, citiseguros.cl, cititrade.cl, city-bank.cl, citybank.cl, y citybankvirtual.cl. Agrega que su representado se ha preocupado de registrar las marcas que identifican tanto a sus renombradas lineas de servicios como a la empresa misma, señala que todas las marcas se estructuran sobre el signo "Citi", el cual es idéntico al elemento distintivo sobre el cual se estructura el nombre de dominio en disputa, por lo cual el público necesariamente asociará dicho sitio con los servicios de su mandante. De esta manera, la sola adición de la expresión "Chile" en el nombre de dominio en disputa no tiene mérito creativo alguno ni puede ser considerada bajo ningún punto de vista como un elemento diferenciador de la partícula distintiva de las marcas de su mandante, pues dicho término solamente aluda a nuestro país, lo cual aumenta el riesgo de confusión toda vez que su mandante tiene sucursales establecidas precisamente en Chile. Incluso, destaca que la agencia de su representada situada en Chile tiene como razón social Citibank Chile, de modo que resulta lógico pensar que en el nombre de dominio citichile.cl se encontrará información relativa a dicha agencia, o bien, que se trata de un sitio perteneciente o autorizado por ésta. Por otra parte señala que recientemente se concretó el proceso de fusión llevado a cabo entre Citibank Chile y el Banco de Chile, de esta forma, es evidente que el nombre de dominio en disputa también inducirá a una evidente confusión, en el sentido que los usuarios de Internet podrían justificadamente pensar que se trata de un sitio perteneciente a la institución resultante de este proceso de reorganización empresarial, o que aquel sitio se encontrará información relacionada con dicha fusión. A su turno señala que, su representada es titular de nombres de dominio que corresponden o se componen del término "Citi", el elemento principal del nombre de dominio en disputa coincide con los nombres de dominio de sus representada, o bien, se encuentran íntegramente contenidos en éstos. Resalta que su mandante es titular del nombre de dominio citi.cl, al cual el demandado se limitó a agregarle el vocablo "Chile", que no constituye un elemento diferenciador ni tiene mérito creativo alguno, en consecuencia, el nombre de dominio en disputa aparece como una simple derivación del nombre de dominio citi.cl de su representada. Asimismo, cualquier usuario extranjero pensará que el

dominio citichile.cl pertenece o se refiere a la sucursal del Banco Citi en Chile. Por otro lado resalta que su representada 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: Citibank, N.A., pues como es sabido la expresión "bank" es la traducción al idioma inglés de la palabra "banco", de modo que el elemento principal de la razón social de su mandante es "Citi". Agrega que su mandante ha utilizado el signo "Citi" para constituir su imagen corporativa y adquirir una identidad en el mercado de los servicios financieros, y es exactamente esta expresión la que ha sido ocupada por el demandado para generar el dominio en disputa, de manera que el riesgo de confusión resulta evidente. Señala que lo anterior es más grave aún si se considera que en el sitio de Internet materia de estos autos se ofrecen al público servicios financieros, acciones, seguros, gestión de negocios, entre otros. En consecuencia, señala que el nombre de dominio de autos no hace más que inducir a una evidente confusión a los usuarios de Internet, en el sentido de que lógica, razonable y necesariamente el público asociará dicho sitio con los servicios que presta su mandante. Agrega que el dominio en disputa aparece como una simple derivación de las marcas comerciales y nombres de dominio de su representada. En relación a los antecedentes de derecho, se refiere al "Criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio", expresando que en el derecho comparado y en los últimos años también la uniforme jurisprudencia en nuestro país, ha efectuado una inmediata y lógica relación entre los nombres de dominio y las marcas comerciales, ya que 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. También, cita la política de "ICANN", que reconoce como aspecto fundamental para la resolución de conflicto la titularidad de registros marcarios para el signo pedido en cuestión. Cita a OMPI, es decir, el Informe Final de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que establecen en el procedimiento de revocación de

un nombre de dominio que 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. Además cita a Nic Chile, señalando que dichos criterios han sido recogidos por los artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC-Chile. En particular, el artículo 22 del referido reglamento. Por otra parte cita el "Criterio del Mejor Derecho por el Uso Empresarial Legítimo", señalando que éste principio se refiere a que tendrá un mejor derecho sobre un nombre de dominio indicativo de algún producto o servicio, el solicitante que efectivamente ofrezca dichos productos y servicios, y en el caso de autos, reitera que su mandante 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. Cita el "Criterio De la Notoriedad del Signo Pedido", expresando que el titular de un nombre de dominio debe ser la parte que le ha conferido fama, notoriedad y prestigio. También cita el Convenio de Paris. el "Criterio de la Creación Intelectual del Signo Pedido", señalando que es de toda lógica y justicia que quien ha creado una denominación, en este caso Citi, pueda ampararla y protegerla de terceros, especialmente en el ámbito de Internet. También cita el Criterio de la Identidad que 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 a muy similar al mismo, agrega que su mandante es titular de marcas famosas y notorias que se estructuran sobre el término "Citi, el cual es idéntico al elemento distintivo del nombre de dominio en cuestión. Para acreditar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa acompaña los siguientes documentos: copia de documentos de wwww.nic.cl en que se da cuenta de la titularidad de su mandante de los nombres de dominios señalados; Copia simple de certificados de los registros marcarios citados; Copia del sitio de Internet donde constan la titularidad de su mandante sobre la marca Citibank en estados Unidos, Reino Unido, Nueva Zelanda, Irlanda, Finlandia, España, Comunidad Europea; Copia del sitio de Internet donde aparece la ficha de fiscalización de la Superintendencia respectiva sobre la sucursal de su

representada en Chile, constando que la razón social de ésta es Citibank Chile; Copia del sitio de Internet en el cual se informa la aprobación de la Superintendencia de bancos e Instituciones Financieras respecto de la fusión entre Citibank Chile y el banco de Chile; Copia de la búsqueda de la expresión Banco de Chile en el sitio de Internet donde aparece información relativa a la fusión entre Citibank y banco de Chile; Copia del sitio de Internet donde se colige con toda claridad el uso, la fama y notoriedad del signo "Citi", como asimismo, que su mandante se ha dado a conocer en el mercado por la misma expresión; Copia del sitio de Internet en el cual queda de manifiesto que su representada es identificada por el término Citi; Copia del sitio de Internet citichile.cl; Impresión de la búsqueda del término Citi en el conocido sitio de Internet de google de donde se desprende que dicha expresión es asociada inmediatamente con su mandante y que ha sido éste quien le ha otorgado fama y notoriedad a la voz Citi; Copia de la sentencia viñasdelmaipo.cl

I.6 Etapa de Respuestas.-

I.6.1 Respuesta de don Jean Pierre Fouere Yaksic.

Consta a fojas 204 de autos, que don Jean Pierre Fouere Yaksic evacuó respuesta a los argumentos expuestos por Citibank, N.A., señalando que la contraria sustenta su mejor derecho en la existencia de diversos nombres de dominio que incluirían la expresión "citi", expresa que tal no es un mejor derecho, pues de haber tenido real interés en el dominio "citichile" debió haberlo requerido antes, por cuya razón es aplicable el aforismo first come first served. En relación al argumento de la contraria de la existencia de registros marcarios previos, señala que no tiene ningún registro con la expresión de autos, en cambio, su mandante si tiene en trámite una solicitud de registro de la expresión citichile. También señala que su mandante ha obrado de buena fe, pues ha sido pionero en amparar la denominación por él creada ante todas las instancias posibles. Expresa que Citibank N.A. no tiene ninguna relación con citichile.cl, en cambio la relación de su

representado con el dominio está suficientemente acreditada, mediante la constitución de la sociedad Inversiones e Inmobiliaria CitiChile Limitada, además solicitó el dominio donde se puede apreciar que ya comenzó a preparar el desarrollo del negocio social al implementar la página web. Finalmente expresa que su mandante constituyó la sociedad con el fin de desarrollar el amplio objeto social para lo cual inscribió el nombre de dominio en disputa, en cambio, Citibank N.A., sostiene haber realizado importantes inversiones y grandes campañas publicitarias, de eso señala no tener dudas, como tampoco tiene dudas que ninguna de esas campañas publicitarias las ha hecho para el signo Citichile. Finalmente acompaña copia de cuatro fallos arbítrales.

1.6.2 Respuesta de Citibank, N.A. representada por Sargent & Krahn.

Consta a fojas 175 de autos, que Citibank, N.A. representada por Sargent & Krahn, evacuó respuesta a los planteamientos expuestos por don Jean Pierre Fouere Yaksic, señalando que el primer solicitante no presenta vinculación alguna con el dominio solicitado, además agrega que el hecho de haber solicitado su contraparte primero el dominio en disputa, no le concede ningún derecho, sino que muy por el contrario, el primer solicitante deberá acreditar su mejor derecho sobre el dominio en disputa. Fundamenta que la contraria señala que su mejor derecho emanaría de la constitución de una supuesta sociedad “Inversiones e Inmobiliaria CitiChile Limitada”, dicha sociedad fue constituida el 21 de diciembre de 2007, tres meses después de haber solicitado el dominio en disputa. Además, en relación a lo señalado por el primer solicitante, en cuanto a que el dominio se encontraría activo , señala que corresponde a un derecho o prerrogativa que otorga Nic Chile al que detenta la calidad de primer solicitante, pero no significa un mejor derecho. Además en relación a los nombres de dominios citados por su contraparte que tienen el término Chile, expresa que en ningún caso objeta o desmiente que existan otros dominios que contengan y se estructuren sobre la palabra Chile, señala que la confusión que se producirá provendrá de la unión de los términos Citi más Chile. Por último señala que la contraria afirma que su mejor derecho emanaría supuestamente

de una solicitud marcaria para la expresión CitiChile, señala que la solicitud se encuentra pendiente y con fecha 28 de enero de 2008 se ordenó corregir su cobertura, agrega que dicha marca fue solicitada el 24 de octubre de 207, es decir, con posterioridad al nombre de dominio en disputa. Además argumenta que dicha solicitud se encuentra aún pendiente e incluso todavía no ha sido publicada en el Diario Oficial. Otro elemento que señala es la coincidencia entre la utilización que se pretende dar al nombre de dominio solicitado y las actividades que realiza su mandante, señala que la contraria reconoce que el dominio será utilizado para difundir información financiera y comercial, lo cual confirma la evidente confusión que se producirá en los consumidores. En relación al principio first come-first served, señala que no es absoluto y que sólo debe aplicarse cuando ninguna de las partes demuestra tener mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa. Finalmente señala que su representada tiene mejor derecho fundado en que su representada es titular de marcas y nombres de dominio fonética y gráficamente casi idénticas al elemento principal de nombre de dominio solicitado, y que la contraria no presenta vinculación alguna con el dominio en disputa.

I.7 Cierre del proceso y llamado a las partes a oír sentencia.-

A fojas 211 de autos, con fecha 7 de mayo de2008 no existiendo diligencias pendientes, se citó a las partes a oír sentencia, resolución que les fue notificada a las partes por carta certificada.-

II. PARTE CONSIDERATIVA.

II.1 Se encuentra acreditado en autos, fojas 2, que don Jean Pierre Fouere Yaksic con fecha 19 de septiembre de 2007 solicitó el nombre de dominio “citichile.cl”. También, se encuentra acreditado en autos, fojas 1, que Citibank N.A. representada por Sargent & Krahn, lo solicitó con fecha 17 de octubre de 2007.-

II.2 Que don Jean Pierre Fouere Yaksic fundamentó su mejor derecho para solicitar la asignación del nombre de dominio en disputa en el principio que contiene la expresión inglesa “first come first served”. Señala que el nombre de dominio en disputa esta compuesto por las expresiones “citi” y “Chile”, las que no son su creación intelectual, en lo que respecta al nombre “citi” es la expresión inglesa “citizen” que significa ciudadano y es la forma en que se pronuncia la palabra inglesa “city” que significa ciudad; el nombre “Chile” designa el nombre de nuestro país. Fundamenta que pretende desarrollar diversas actividades comerciales bajo el nombre “citichile”, a través de la sociedad que para estos efectos constituyó, “Inversiones e Inmobiliaria CitiChile Limitada”, constituida con fecha 21 de diciembre de 2007, y que la iniciativa consiste en explotar comercialmente el giro, a través del nombre de dominio “citichile”, de actividades de venta y arriendos de propiedades, créditos, tasaciones y administración de bienes raíces. Agrega que ha inscrito la marca “citichile”, en la clase de servicios 36 a la que se opuso Citibank, N.A. encontrándose actualmente pendiente la resolución por el Departamento de Propiedad Industrial. Agrega que ha actuado de buena fe al inscribir el nombre de dominio, ya que corresponde a la razón social y nombre de fantasía de una sociedad de la que es el socio principal.

II.3 Que Citibank, N.A. fundamentó su mejor derecho en la historia del banco, fundada el año 1812, y que la sucursal establecida en Chile tiene como razón social Citibank Chile. Por otra parte señala que cuenta con numerosas marcas registradas ante el Departamento de Propiedad Industrial, dentro de ellas se encuentran aquellas que se estructuran sobre la expresión Citi, es titular de la marca Citibank, como de otras derivadas del signo Citi, en una extensa serie de países. Además es titular de los siguientes nombres de dominio: citi.cl, citi.com, bancociti.cl, citibank.cl, citibank.com, citibankcards.cl, citibusiness.cl, citicard.cl, citiconnect.cl, citicuenta.cl, citidealer.cl, citidirect.cl, citigold.cl, citigroup.cl, citygroupassetmanagement.cl, citiphone.cl, citiseguros.cl, cititrade.cl, city-bank.cl, citybank.cl, y citybankvirtual.cl. Agrega que todas

las marcas se estructuran sobre el signo “Citi”, el cual es idéntico al elemento distintivo sobre el cual se estructura el nombre de dominio en disputa, por lo cual el público necesariamente asociará dicho sitio con sus servicios. Que la sola adición de la expresión “Chile” en el nombre de dominio en disputa no tiene mérito creativo alguno ni puede ser considerada bajo ningún punto de vista como un elemento diferenciador de la partícula distintiva de las marcas, pues dicho término solamente aluda a nuestro país, lo cual aumenta el riesgo de confusión toda vez que tiene sucursales establecidas precisamente en Chile. Incluso, destaca que la agencia situada en Chile tiene como razón social Citibank Chile. Fundamenta que recientemente se concretó el proceso de fusión llevado a cabo entre Citibank Chile y el Banco de Chile, de esta forma, es evidente que el nombre de dominio en disputa también inducirá a una evidente confusión, en el sentido que los usuarios de Internet podrían justificadamente pensar que se trata de un sitio perteneciente a la institución resultante de este proceso de reorganización empresarial, o que aquel sitio se encontrará información relacionada con dicha fusión. Resalta que es titular del nombre de dominio citi.cl, al cual el demandado se limitó a agregarle el vocablo “Chile”, que no constituye un elemento diferenciador ni tiene mérito creativo alguno. Señala que se distingue en el mercado mundial por el signo Citi, el cual constituye el elemento principal de su razón social: Citibank, N.A., pues como es sabido la expresión “bank” es la traducción al idioma inglés de la palabra “banco”. Agrega que ha utilizado el signo “Citi” para constituir su imagen corporativa y adquirir una identidad en el mercado de los servicios financieros, lo anterior es más grave aún si se considera que en el sitio se ofrecen al público servicios financieros, acciones, seguros, gestión de negocios, entre otros. En consecuencia, señala que el nombre de dominio de autos no hace más que inducir a una evidente confusión a los usuarios de Internet, en el sentido de que lógica, razonable y necesariamente el público asociará dicho sitio con los servicios que presta Citibank N.A.

II.4 Que debe considerarse, que de acuerdo a la documentación acompañada por Citibank, N.A. representada por Sargent & Krahn, consta que tiene registrada en Chile, las marcas “Citibank ” y otras derivados de la expresión “Citi”. Que si bien dicha marca no es idéntica al nombre de dominio solicitado, “citichile.cl”, si es engañosamente similar, atendido que el nombre de dominio se estructura sobre la base del elemento “Citi” que identifica al banco Citibank. Lo anterior, por cuanto la expresión Citi es el elemento principal de su razón social, denominación por el cual el banco es conocido, y que le otorga una distintividad propia. Además debe considerarse el antecedente de la fusión entre el Citibank y el Banco Chile, por cuya virtud el nombre de dominio citichile.cl identifica aún más los servicios prestados por Citibank. En consecuencia, debe considerarse que las marcas “Citibank” y otras derivadas del término “Citi”, de que es titular el Citibank N.A., son engañosamente similares al nombre de dominio en disputa “citichile.cl”, atendido que el elemento distintivo de dicho dominio es “Citi” el mismo elemento distintivo de las marcas mencionadas, pues la expresión “Chile” no le otorga ninguna distintividad propia o diferenciación al nombre de dominio solicitado, ya que, hace referencia al lugar donde opera el dominio, aún más, el término “Chile” refuerza la identificación con el Citibank N.A., ya que, se trata de un banco internacional, cuya sucursal es Chile.

.

II.5 En relación a la marca cuyo registro ha solicitado don Jean Pierre Fouere Yaksic , “CitiChile”, si bien es idéntica al nombre de dominio en disputa, éste antecedente no se tendrá en consideración para resolver la disputa de autos. Lo anterior, por cuanto se trata de una solicitud en trámite a la que se ha opuesto la parte contraria, y además, por cuanto la marca fue solicitada al Departamento de Propiedad Industrial con posterioridad a la solicitud del nombre de dominio y oposición de la misma por la parte contraria, en efecto, don Jean Pierre Fouere Yaksic solicitó el nombre de dominio con fecha 19 de septiembre de 2007, fojas 2, y Citibank N.A. se opuso con fecha 17 de octubre de 2007, fojas 1, y con posterioridad a ésta oposición, don Jean Pierre Fouere Yaksic solicitó el registro de la

marca CitiChile, con fecha 24 de octubre de 2007, según consta a fojas 207 de autos. Atendidos todos éstos antecedentes, éste sentenciador no tendrá en consideración la solicitud de registro de la marca Citi Chile al momento de resolver la presente controversia.

II.6 Además de lo anterior debe considerarse que, según se encuentra acreditado en autos, la marca "Citibank" es notoria y famosa a nivel internacional, de manera que de otorgársele el nombre de dominio "citichile.cl", a quien no es titular de dicha marca "Citibank", engañosamente similar al nombre de dominio en disputa por las razones expresadas en el punto II.4 , se produciría confusión entre los usuarios de Internet a cerca de quien es el proveedor de los productos y servicios que se ofrecen en el mercado, sobretodo si ambas empresas tiene un giro parecido, lo que se deduce de los documentos presentados por las partes, en cuanto ambos se dedican a prestar servicios financieros..

II.7 Unido a todo lo anterior, debe considerarse que Citibank, N.A. representada por Sargent & Krahn, acreditó ser titular de numerosos nombres de dominio, entre ellos citi.cl, citi.com y otros similares que se estructuran sobre la base de la palabra "citi", engañosamente similar al nombre de dominio solicitado, de manera que nuevamente si se le asigna el nombre de dominio en disputa "citichile.cl", al primer solicitante, efectivamente podría producirse una confusión entre los usuarios de Internet a cerca de la procedencia de los productos y servicios ofrecidos.

II.8 Del mismo modo debe considerarse que el nombre de dominio en disputa "citichile.cl." corresponde en gran medida al nombre por el cual es conocido el segundo solicitante, Citibank, N.A., tanto porque el elemento principal de su razón social es Citi, elemento sobre el cual se estructura el nombre de dominio solicitado, como porque es público y notorio que los usuarios identifican al banco Citibank con la expresión Citi, como también, porque debe tenerse en consideración la fusión de dicho banco con el

Banco Chile, en cuya virtud cobra mayor fuerza que los usuarios identifiquen al Citibank con la expresión citichile.. De manera que de asignarse el nombre de dominio al primer solicitante, unido a los antecedentes anteriores, podría producirse confusión entre los usuarios de Internet.

II.9 En relación al argumento del primer solicitante de que el nombre de dominio "citichile.cl" lo identifica por cuanto corresponde a la razón social de la sociedad constituida para efectos de desarrollar su actividad comercial, "Inversiones e Inmobiliaria CitiChile Limitada", constituida con fecha 21 de diciembre de 2007, cuyo nombre de fantasía es CitiChile. Éste sentenciador considera que la sociedad antes referida no posee la fama y notoriedad para identificarse con el signo "citichile", fama y notoriedad que sí ha acreditado el Citibank N.A. Además cabe considerar que se trata de una empresa recientemente creada, según consta de la propia documentación que acompañó la propia parte, que aún no ha comenzado ha operar en el mercado, pero cuyo giro es similar en algunos aspectos al de Citibank N.A., razón por la que aumenta la posibilidad de crear confusión en el mercado a cerca de quien es el proveedor de los productos y servicios que se ofrezcan en la página citichile.cl.

II.10 En cuanto al argumento de don Jean Pierre Fouere Jaksic de que el nombre de dominio en disputa es una creación propia, y que la expresión "citi" constituye una parte de la expresión inglesa "citizen" que significa ciudadano como así también es la forma en que se pronuncia la palabra inglesa "city" que significa ciudad. Lo anterior no forma el convencimiento de éste sentenciador, por cuanto si la parte quiso referirse a las expresiones "citizen" o "city" debió emplearlas y no usar otra expresión, citi, que no es idéntica a ninguna de ellas, pero que sí corresponde al elemento principal del Citibak, expresión notoria y famosa que identifica a dicho banco.

II.11 Del mismo modo, debe descartarse aplicar el principio “First come First Served”, atendido que el segundo solicitante ha fundamentado y acreditado tener un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, por cuanto es titular de una marca engañosamente similar “Citibank” en Chile y en el extranjero, marca que además es notoria y famosa, y es titular entre otros de los nombres de dominio citi.cl y citi.com, engañosamente similares al dominio en disputa, como también que la expresión “Citi” es el elemento principal de su razón social, denominación por el cual el banco es conocido, y que le otorga una distintividad propia, pues forma parte de su imagen corporativa.

II.12 Atendido todo lo anterior, éste sentenciador considera que el nombre de dominio “citichile.cl” identifica claramente los productos y servicios ofrecidos por Citibank, N.A.

III SE RESUELVE.

Considerando los argumentos antes referidos, se resuelve asignar el nombre de dominio en disputa “citichile.cl” a Citibank, N.A. representada por Sargent & Krahn.

Cada parte pagará sus costas.

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

Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su cumplimiento.-

Sentencia pronunciada por el señor árbitro arbitrador, don Felipe Bahamondez Prieto.

Autoriza la Secretaria del Tribunal, doña María José Allende Gutiérrez.