## <u>JUEZ ÁRBITRO</u> CRISTIAN SAIFH MENA

# SOCIEDAD DE INVERSIONES CREDIPYME S.A. v. BANCO DE CHILE Causa Rol N° 17-2012

Santiago, 18 de junio de 2012.

#### **VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:**

PRIMERO: Que, de conformidad a lo dispuesto en el N° 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en adelante e indistintamente el "Procedimiento", se notificó al infrascrito su nombramiento como Árbitro en el conflicto suscitado con motivo de la solicitud de inscripción del nombre de dominio "credicheckchile.cl", siendo partes en este litigio, como primer solicitante, SOCIEDAD DE INVERSIONES CREDIPYME S.A., con domicilio en Amunátegui, N° 277, oficina 803, comuna y ciudad de Santiago; y como segundo solicitante, BANCO DE CHILE, con domicilio en San Pío X, N° 2460, oficina 1101, comuna de Providencia, Santiago.

**SEGUNDO:** Que, acepté el cargo y fijé la fecha para la primera actuación en Avenida Presidente Riesco, número 5561, piso 8, comuna de Las Condes, Santiago, en que se realizaría la audiencia de conciliación, lo que se notificó a las partes y a NIC Chile, según consta en autos.

**TERCERO:** Que, en la oportunidad de esa primera actuación compareció sólo el segundo solicitante, debidamente representado, por don Flavio Belair Santi. No se produjo conciliación y, por lo tanto, se fijaron las bases del procedimiento arbitral.

<u>CUARTO:</u> Que, constando en autos que el segundo solicitante ha cumplido con las cargas procesales, este Tribunal ordenó a las partes formular sus pretensiones, reclamaciones u observaciones en un plazo de 10 días.

<u>QUINTO:</u> Que, dentro de plazo, el primer solicitante presentó demanda por asignación del nombre de dominio en conflicto, alegando en lo medular lo siguiente:

- experiencia y trayectoria, apoyando a la pequeña y mediana empresa, con el fin de que logren acceder a diversos instrumentos de fomento con los que cuenta el estado, como por ejemplo los fondos FOSIS, SERCOTEC, CORFO, entre otros, como así mismo, ser una fuente de gestión de operaciones y proyectos contables, tributarios y financieros y para las mismas.
- Como parte de la estrategia para proteger sus derechos, su representada es titular de una familia de dominios, como es el caso de credicheck.cl, y en su calidad de primer solicitante, del nombre de dominio en disputa.
- La titularidad sobre referidos dominios, son muestra de que su representada es quién le ha otorgado notoriedad a los signos relacionados con "credicheck".
- Por otra parte, a fin de dar mayor protección a sus derechos, ha registrado las siguientes marcas: Bajo el registro número 802.951, la marca CREDICHECK, para distinguir servicios de la clase 35; y bajo el registro número 802.950, la marca CREDICHECK para distinguir productos de la clase 36.
- Con ello, la expresión "CREDICHECKCHILE", en que se estructura el dominio en disputa, será asociada por los usuarios de Internet a su representada, en especial atención a que ya se ha identificado a su mandante con la expresión "CREDICHECK" desde hace ya varios años, siendo Credipyme S.A., una entidad que presta servicios, efectivamente, en el mercado.

### <u>JUEZ ÁRBITRO</u> CRISTIAN SAIFH MENA

- Con lo anterior, siendo su representada reconocida mediante una expresión contenida integramente en el nombre de dominio en disputa, esto es, CREDICHECK, se producirá confusión entre los usuarios de Internet si el nombre de dominio se le asigna a la contraria.
- Que de conformidad al criterio de la titularidad sobre registros marcarios, y su relación con los nombres de dominio, se debe otorgar el nombre de dominio en disputa a su representada, toda vez que Credipyme S.A., cuenta con la titularidad de registros marcarios, como es para la marca CREDICHECK, expresión que forma parte íntegra del nombre de dominio en disputa.
- Con lo expresado, su representada, se identifica claramente con el nombre de dominio en conflicto, toda vez que no sólo es titular de marcas que se refieren al signo pedido, sino que además, y en relación al criterio del uso empresarial legítimo, su representada, ofrece servicios utilizando el nombre CREDICHECK.
- Que de conformidad al Convenio de París, debe evitarse cualquier confusión que pueda afectar a los usuarios de Internet, lo que ocurrirá en el caso de que el nombre de dominio en conflicto, credicheckchile.cl, sea asignado al segundo solicitante, pues como ha señalado, los usuarios y clientes de su mandante, la reconocen por el nombre CREDICHECK.

El primer solicitante acompañó los siguientes documentos:

- 1. Poder otorgado por Sociedad de Inversiones Credipyme S.A.
- Impresión obtenida de INAPI donde consta su titularidad sobre la marca CREDICHECK, para distinguir servicios de la clase 35 y 36
- 3. Copia de fallo dictado por don Ricardo Sandoval López, respecto del dominio credicheck.cl, suscitado entre las mismas partes de este juicio, de fecha 27 de marzo de 2012.

**SEXTO:** Que, este Tribunal tuvo por interpuesta la demanda por asignación de nombre de dominio presentada por el primer solicitante, tuvo por acompañados, con citación, los documentos presentados, y dio traslado de la presentación al segundo solicitante.

**SÉPTIMO**: Que, dentro de plazo, el segundo solicitante presentó escrito solicitando la asignación del dominio, argumentando en lo medular y sustancial lo siguiente:

- Que el Banco de Chile, desde su creación en el año 1983, ha estado ligado estrechamente a la historia de nuestro país, siendo líder en el mercado financiero chileno, destacándose como uno de los bancos más grandes y exitosos en términos de retorno de activos, solidez y rentabilidad para sus accionistas.
- Que el Banco de Chile se ha constituido como un banco comercial que proporciona una completa gama de productos y servicios financieros a una amplia gama de clientes, a través de una red nacional de casi 400 sucursales, y a través de su alianza con Citi, ofrece además una amplia cobertura en el extranjero.
- Que en materia comercial, el nombre CHILE, está asociado al Banco de Chile, en especial atención a que su representado es titular de marcas como CREDICHILE y BANCO DE CHILE, entre otras, lo que deja en evidencia que cualquier servicio financiero con el vocablo CREDI o CHILE, es asociado directamente con su mandante.
- Que dentro de las principales marcas que ha posicionado el Banco de Chile está "CREDICHILE", institución de crédito que goza de fama y notoriedad.
- Que tal como se puede apreciar, entre la marca CREDICHILE y el nombre de dominio en disputa credicheckchile.cl, existe una semejanza gráfica y fonética del todo evidente, que podría llevar a los consumidores a toda clase de errores y confusiones, no teniendo la expresión "check" distintividad alguna.

### <u>JUEZ ÁRBITRO</u> Cristian saifh mena

- Que su representada es titular, entre otras, de las siguientes marcas comerciales: BANCO CREDICHILE, bajo los registros N° 850.985 y N° 850.986, para distinguir servicios de la clase 35 y de la clase 36 respectivamente; y BANCO DE CHILE, bajo los registros N° 615.439, N° 944.003 y N° 619.297, para distinguir productos de la clase 16 y los dos últimos para servicios de la clase 36.
- Que de conformidad a lo señalado por el número 22 del Reglamento de NIC Chile, la solicitud del nombre de dominio "credicheckchile.cl" vulnera abiertamente los intereses y derechos de su mandante, y que se relacionan a la propiedad ligada a sus marcas y a sus servicios de orden bancario, financiero y comercial, como así mismo al posicionamiento que ha logrado su representado, a través de las marcas ya mencionadas.
- Que cabe hacer presente que los consumidores enfrentados a la dirección www.credicheckchile.cl, o bien se enfrenten a publicidad de dicho sitio web, tendrá la convicción que los servicios allí ofrecidos, provienen de su mandante, debido a la semejanza con su marca CREDICHILE, por lo que de ser asignado el nombre de dominio al primer solicitante, se producirá un agravio a los derechos adquiridos por su representado.

El segundo solicitante acompañó los siguientes documentos:

- 1. Impresiones sitio web <u>www.credichile.cl</u>.
- 2. Impresiones sitio web www.nic.cl.
- 3. Impresiones sitio web <a href="https://www.bancodechile.cl">www.bancodechile.cl</a>
- 4. Copias de registros marcarios de "CREDICHILE" y BANCO DE CHILE"

<u>CTAVO</u>: Que, este Tribunal tuvo por presentada las pretensiones, y tuvo por acompañados con citación los documentos presentados y dio traslado de la presentación al primer solicitante.

**NOVENO:** Que el primer solicitante no evacuó el traslado conferido.

<u>DÉCIMO</u>: Que, encontrándose dentro de plazo, el segundo solicitante evacuó el traslado conferido, señalando en lo medular los siguientes argumentos:

- Que el primer solicitante ha señalado que los consumidores lo identifican con el nombre CREDICHECK, pero sin embargo no ha acompañado a estos autos prueba de ello, mientras que por su parte, se acompañó antecedentes suficientes para acreditar el uso que su representada hace del término "CREDICHILE".
- Que es un hecho público y notorio el reconocimiento y prestigio del BANCO DE CHILE, de los términos "EL CHILE", como sería reconocido por los consumidores, y "BANCO CREDICHILE", es que los consumidores pensarán que el dominio credicheckchile.cl, proviene del Banco de Chile.

<u>UNDÉCIMO</u>: Que se tuvo por evacuado el traslado conferido al segundo solicitante.

<u>DECIMO SEGUNDO</u>: Que, atendiendo al mérito del proceso, el Tribunal citó a las partes a oír sentencia.

#### CONSIDERANDO,

<u>DÉCIMO TERCERO</u>: Que, los documentos acompañados por las partes que no han sido objetados, presentados en tiempo y forma, se tendrán por reconocidos para todos los efectos probatorios en esta causa.

<u>DÉCIMO CUARTO:</u> Que, los Tribunales Arbitrales que son llamados a resolver contiendas en materia de nombres de dominio, se encuentran en la obligación de entender el alcance subjetivo de las conductas atribuidas a un solicitante en la disputa en cuestión. Relevante resulta a estos efectos tener presente que, del análisis preliminar de los documentos acompañados por los solicitantes, puede inferirse con suficiencia que ambos han actuado en sus respectivas solicitudes de buena fe y motivados por un interés legítimo, pero de distinta consistencia.

### <u>JUEZ ÁRBITRO</u> Cristian saifh mena

<u>DÉCIMO QUINTO:</u> Que, la finalidad del nombre de dominio es, primordialmente, la de identificar un determinado producto o servicio, evitando al público y a los consumidores de Internet, la confusión sobre la procedencia y calidad de los mismos, además de permitirles tener acceso a través de la Web, a información relacionada con los productos identificados a través del nombre de dominio en cuestión

<u>DÉCIMO SEXTO:</u> Que, a través de los documentos acompañados por el primer solicitante, queda suficientemente acreditado que SOCIEDAD DE INVERSIONES CREDIPYME S.A. ha solicitado el nombre de dominio en disputa a fin de obtener un signo distintivo con el cual identificar sus productos.

<u>DÉCIMO SÉPTIMO:</u> Que, el primer solicitante, a través de sus alegaciones, ha señalado que como parte de la estrategia para proteger sus derechos, su representada es titular de una familia de dominios, como es el caso de credicheck.cl, y que a mayor abundamiento, es titular de la marca CREDICHECK, lo que ha quedado acreditado con los documentos acompañados, y que no han sido objetados por el segundo solicitante.

<u>DÉCIMO OCTAVO:</u> Que, en relación con el segundo de los solicitantes, queda acreditado a través de sus alegaciones y la documentación acompañada en autos, que es titular de la familia de marcas "BANCO CREDICHILE" y "BANCO DE CHILE" y de los nombres de dominio credichile.cl y bancodechile.cl. De lo anteriormente señalado se desprende que su interés actual en la asignación del nombre de dominio en disputa es obtener protección de sus signos distintivos en la Web y evitar la posibilidad de dilución marcaria y confusión, aludiendo a la semejanza fonética y gráfica que existe entre CREDICHECKCHILE, como signo pedido, y CREDICHILE.

<u>DÉCIMO NOVENO</u>: Que, conforme a los elementos de prueba aportados por las partes, los productos y servicios de ambas intervienen en mercados distintos, no existiendo por tanto competencia entre ellos, por lo que mal podrían las

correspondientes solicitudes sobre el nombre de dominio en disputa, afectar normas o principios vinculados con la sana y leal competencia entre dichas partes, o la ética mercantil. En efecto, el primer solicitante desarrolla actividades relacionadas a la prestación de asesoría para la pequeña y mediana empresa, principalmente, mientras que el segundo solicitante desarrolla actividades relacionadas al giro bancario, y principalmente el financiero.

<u>VIGÉSIMO</u>: Que, así las cosas, y en estos autos se ha acreditado un interés legítimo por parte del primer solicitante, sobre la expresión "CREDICHECKCHILE", ya que además es titular de la marca CREDICHECK, términos fonética y gramaticalmente parecidos, lo que permite concluir que con el signo en disputa, el primer solicitante busca la protección jurídica a un elemento distintivo, que tiene como origen la referida marca "CREDICHECK". A mayor abundamiento, el primer solicitante es además titular del dominio "credicheck.cl", según consta en los documentos que se han acompañado a estos autos.

<u>VIGÉSIMO PRIMERO</u>: Que, según se encuentra ampliamente acreditado en autos, el segundo solicitante es titular de las marcas "BANCO CREDICHILE" y "BANCO DE CHILE". Asimismo, el segundo solicitante, es titular del nombre de dominio "credichile.cl" y "bancodechile.cl". En consecuencia, se concluye que el segundo solicitante detenta un interés legítimo en el nombre de dominio en disputa, toda vez que busca proteger las voces CREDI y CHILE, que forman parte del nombre de dominio en disputa.

<u>VIGÉSIMO SEGUNDO</u>: Que, de conformidad a lo expuesto en los apartados precedentes, ninguna de las solicitudes en disputa incurre en las previsiones contenidas en N° 14 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, vale decir, no infringen normas sobre abusos de publicidad, principios de competencia leal y ética mercantil, ni derechos válidamente adquiridos.

<u>VIGÉSIMO TERCERO:</u> Que, desde el punto de vista de la composición de las expresiones en pugna, existen importantes diferencias gráficas y fonéticas entre

<u>JUEZ ÁRBITRO</u> CRISTIAN SAIEH MENA

los nombres "credichile.cl" o "bancodechile.cl" y "credicheckchile.cl". En efecto,

la expresión "CHILE" necesariamente constituye un elemento genérico, en

especial, si se considera la gran cantidad de nombres de dominio que contienen

dicha expresión, criterio que también se deberá aplicar a la voz "CREDI".

Adicionalmente cabe mencionar el carácter disímil de las actividades

comerciales que desarrollan las partes, lo que necesariamente conlleva a concluir

a este sentenciador, que no habrá posibilidades de confusión entre los

consumidores de Internet, según ha postulado el segundo solicitante.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 636 del Código de

Procedimiento Civil y 7 y siguientes del procedimiento arbitral fijado por las partes,

**RESUELVO:** 

Asígnese el nombre de dominio "credicheckchile.cl" al primer solicitante,

SOCIEDAD DE INVERSIONES CREDIPYME S.A., domiciliada en Amunátegui, N° 277,

oficina 803, comuna y ciudad de Santiago

Cada parte responderá de sus costas.

Comuníquese a NIC Chile por carta certificada, para su inmediato cumplimiento.

Notifíquese a los solicitantes por carta certificada y por correo electrónico.

Rol N° 17 – 2012

Resolvió don Cristián Saieh Mena, Juez Árbitro. Autorizan los testigos don Francisco

Javier Vergara Diéguez y don Sebastián Olivares Ugarte.