Foja 65

Santiago, diecinueve de marzo de dos mil doce

VISTOS:

Y, teniendo presente lo dispuesto por el número quinto de las bases de procedimiento de fojas 6 y siguiente de autos, artículos 160 y 170 del Código de Procedimiento Civil y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre la forma de las sentencias, de 30 de septiembre de 1920, y habiéndose citado a las partes a oír sentencia, se procede a dictar sentencia definitiva en juicio de inscripción del nombre de dominio “GRUPOINTERNACIONAL.CL”:

PARTE EXPOSITIVA:

Que por Oficio de fecha 4 de Noviembre de 2012, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), designó al suscrito Juez Árbitro Arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio “GRUPOINTERNACIONAL.CL”, existente entre Delia Rosa García Messina, Rut: 16.804.247-7, primera solicitante, domiciliada en calle Jovino Novoa Nº 248, comuna de Lampa, Región Metropolitana, quien comparece representada por doña Mariela de Lourdes Ruiz Salazar, Habilitada de Derecho, domiciliada en calle Luís Thayer Ojeda Nº 88, departamento Nº 83, comuna de Providencia, Santiago y Banco Internacional, del giro de su nombre, Rut: 97.011.000-3, segundo solicitante, representada por su abogado don Juan Enrique Puga Valdés, ambos domiciliados en calle Presidente Riesco Nº 5561, Piso 8, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago.

Que por resolución de fecha 7 de Noviembre de 2012 el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, y citó a las partes a comparendo para fijar las Bases del Procedimiento Arbitral según consta a fojas 2 de autos, el que se efectuó en la Oficina del Juez Árbitro el día 16 de Noviembre de 2012, a las 17:10 horas, con la asistencia de ambas partes, y en el que se establecieron las Bases del Procedimiento Arbitral, según consta a fojas 6 y siguiente de autos.

Que son partes litigantes en la presente causa doña Delia Rosa García Messina representada por doña Mariela de Lourdes Ruiz Salazar, primera solicitante del nombre de dominio “GRUPOINTERNACIONAL.CL” y Banco Internacional, segundo solicitante y demandante de autos, representada por su abogado don Juan Enrique Puga Valdés.

Enunciación breve de los fundamentos de hecho y de derecho de la pretensión de Banco Internacional, expuestos en su demanda de fojas 8 y siguientes:

La parte demandante, funda su demanda de oposición a que se otorgue en definitiva el registro de nombre de dominio “GRUPOINTERNACIONAL.CL” a la

primera solicitante doña Delia Rosa García Messina e invoca los siguientes fundamentos de hecho y derecho:

1. Consideración previa.

Señala que frecuentemente para la solución de conflictos suscitados por la inscripción de nombres de dominio, sobre los cuales dos o más partes manifiestan intereses contrapuestos, se ha aplicado el principio "*first come, first served*". Así, de acuerdo a ésta premisa, el solicitante que primero hubiese formulado su pretensión de inscripción sobre el nombre de dominio en disputa ante el correspondiente organismo de administración del sistema, tendría una preferencia en el sentido de que se le otorgue la inscripción del nombre de dominio en disputa.

Que la aplicación de dicho principio puede significar una injusticia, puesto que podría provocar un serio perjuicio a la parte con legítimo interés, detrás de su pretensión de inscripción del nombre de dominio, y que por el simple hecho de solicitar con posterioridad la inscripción de éste, se vulnerase un auténtico, legítimo y sólido interés merecedor de protección jurídica.

Frente a esta realidad ha surgido la tesis -que hoy se aplica como regla general- del "*mejor derecho*". Según esta última, sin perjuicio de considerarse en su justa medida el principio "*first come, first served*", se privilegia en la decisión de asignar un nombre de dominio en disputa entre dos o más partes, a la que logre acreditar gozar de un mejor derecho sobre éste. En este sentido, será de vital importancia tener un legítimo interés marcario, comercial, empresarial y de buena fe que inspire la solicitud de inscripción del nombre de dominio, que en definitiva merezca protección jurídica expresada en la obtención de la inscripción en disputa.

Que precisamente en esta situación se encuentra el demandante Banco Internacional, el que no gozando de la preferencia que se desprendería del principio "*first come, first served*", demostrará en este proceso arbitral gozar de un mejor derecho sobre el nombre de dominio "GRUPOINTERNACIONAL.CL"**,** de acuerdo a los antecedentes de hecho y de derecho que a continuación se indicarán.

2. Antecedentes Empresariales.

Indica que Banco Internacional inicia sus actividades en el año 1944, orientado a las empresas, y que en el año 1996 crea su filial Asesorías Financieras S.A. Que el año 2007 Banco Internacional es adquirido por un grupo destacado empresarios e inversionistas que desarrollaron nuevas áreas asociadas al leasing, factoring, grandes empresas y financiamiento inmobiliario.

En el año 2008 se firma una alianza estratégica con Cruz del Sur AGF S.A., ingresando el Banco como agente colocador de Fondos Mutuos, y se forma acuerdo con Master Card para la emisión de tarjetas de crédito.

Que actualmente Banco Internacional y sus filiales conforman un varadero grupo dedicado a estos servicios financieros empresariales, con un creciente reconocimiento en el mercado nacional e internacional, y lo mismo por los consumidores.

3.- Existencia de registros marcarios y nombres de dominio previos.

Que Banco Internacional desarrolla su actividad bajo dicho signo distintivo, identificándose con esas expresiones.

Que es titular de cuantiosos registros marcarios y solicitudes, que conforman la expresión Banco Internacional o Internacional, los cuales detalla en documento titulado reporte de marcas.

Que considerando que Banco Internacional y sus filiales y áreas de negocios conforman un GRUPO, con una unidad de negocios destinada a servicios bancarios y financieros, los que operan bajo sus signos distintivos, compuestos por las expresiones Banco Internacional o Internacional, no cabe sino que concluir que el nombre de dominio GRUPOINTERNACIONAL, se asociará a dicha entidad y a su grupo económico, el cual tiene una posición importante a nivel nacional e internacional.

Que con el fin de potenciar y proteger sus nombres y marcas comerciales, y con el fin que dichas expresiones se encuentren presentes en la red de Internet reflejando la actividad por ella desarrollada, ha inscrito los siguientes nombres de dominio: BANCIONTERNACIONAl.CL, BANINTER.CL, BINTER.CL e INTERPASS.CL.

4.- Aspecto relevante a considerar:

Indica el actor que es un punto relevante que el nombre de dominio “GRUPOINTERNACIONAL”, se asociará a Banco Internacional y su grupo económico, con presencia importante en el mercado financiero nacional e internacional, el que contiene la expresión distintiva del banco demandante, y que en el evento de asignarse el dominio a la primer solicitante se causará confusión en los usuarios en la red de Internet, quines lo asociarán al Banco Internacional y su grupo de empresas, lo que acarrearía un daño irreparable a la demandante y su grupo.

Concluye el demandante se tenga por interpuesta dentro de plazo la presente demanda de asignación de mejor derecho sobre el nombre de dominio “GRUPOINTERNACIONAL.CL”, por Banco Internacional darle tramitación y

acogerla en todas sus partes, asignando y otorgando su inscripción, en definitiva, a favor de su representada, con expresa condena en costas.

Prueba documental acompañada por Banco Internacional en su escrito de demanda:

1.- Memoria Anual Banco Internacional años 2009 y 2010;

2.- Mosepad de Banco Internacional;

3.- Folletos y publicidad varia del Banco individualizado;

4.- Factura Nº 373085 de 2 de noviembre de 2011 del Banco individualizado;

5.- Carpeta del Banco individualizado; y,

6.- Listado de marcas comerciales de Banco Internacional.

Que con fecha 1 de diciembre de 2012, el Tribunal dictó resolución, teniendo por interpuesta demanda arbitral por asignación de nombre de dominio en disputa, y confirió traslado a doña Delia Rosa García Messina, por el término de 25 días hábiles para su contestación, y se tuvieron por acompañados con citación los documentos individualizados, notificando a las partes por correo electrónico con igual fecha, resolución que rola a fojas 15.

Que la parte demandada doña Delia Rosa García Messina, con fecha 6 de enero de 2012, presentó ante el Tribunal escrito de contestación de demanda, que rola a fojas 43 de autos, en la que señala en síntesis lo que se pasa a resumir:

1.- Indica que doña Delia Rosa García Messina solicitó de buena fe la inscripción del nombre de dominio “GRUPOINTERNACIONAL.CL”, con fecha 15 de julio de 2011, con el objeto que los visitantes en Internet puedan acceder a su página Web, la que tiene como fin dar a conocer los servicios de transporte y logística nacional e internacional, despacho de aduana, almacenaje y consolidación de contenedores, importación y exportación de mercancías y asesoría en comercio exterior, de manera fácil y útil a los usuarios.

2.- Que con fecha 25 de noviembre de 2011, constituyó la sociedad de responsabilidad limitada, bajo la razón social “Comercio Exterior Grupo Internacional Limitada” o “Grupo Internacional Ltda.”, con un objeto especifico de negocios y que ha logrado un prestigio en el rubro como empresa seria y eficaz.

Que con anterioridad al presente conflicto, ya ha hecho uso de la denominación GRUPO INTERNACIONAL, y que su giro de negocios no puede confundir a los consumidores, ya que la parte oponente Banco Internacional se dedica al giro de negocios bancario y financiero orientados al segmento empresarial.

3.- Que la primera solicitante tiene derecho a subir su página Web, lo que concretó a la brevedad de la solicitud de registro, lo que demuestra un comportamiento consecuente y su interés legitimo en el uso del nombre de dominio. Que en ningún caso la primera solicitante ha demostrado una conducta antojadiza, al solicitar el dominio en disputa, sino que todos sus actos se han encaminado a un fin concreto, con una aspiración legitima.

Las razones anteriores, la buena fe o justo motivo para solicitar el dominio, con fines publicitaros, con el objeto de ofrecer sus servicios bajo la denominación GRUPOINTERNACIONAL, siendo dicha expresión idéntica a la sociedad de responsabilidad limitada de la cual Delia García es socia.

4.- Que en lo que dice relación con el principio de la responsabilidad exclusiva del solicitante, para que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo derechos validamente adquiridos por terceros, señala que basta visitar la página Web www.grupointernaiconal.cl, subida por la demandada, para constatar que en ella no se induce, ni se puede generar confusión a los visitantes del portal, por cuanto los servicios ofrecidos no guardan ninguna relación con las categorías marcarias que tiene derecho el segundo solicitante.

Que el nombre de dominio pedido esta integrado por dos palabras genéricas “GRUPO” e “INTERNACIONAL”, y tal como indica el segundo solicitante en su demanda la expresión distintiva del dominio solicitado es “INTERNACIONAL”, el cual forma parte de la razón social de varias empresas, y lo mismo en materia de nombres de domino, en que Activa Consultores Internacionales Ltda., tienen registrado el nombre de domino “ACTIVAINTERNACIONAL”, AG Internacional S.A., tiene registrado “AGINTERNACIONAL”, AM Internacional Limitada, tiene registrado “AMINTERNACIONAL”, Espejo Patiño y Ca. Ltda. tiene registrado “CLUBINTERNACIONAL”, Asociación de Guías y Scouts de Chile, tiene registrado “EQUIPOINTERNACIONAL”, por lo que se puede concluir que de asignarse el nombre de dominio a la primera solicitante, no existiría confusión respecto de los consumidores, ya que en el comercio existen numerosas empresas que usa la expresión “INTERNACIONAL”, para distintos rubros que no tienen ninguna relación con Banco Internacional, coexistiendo en forma pacifica en el mercado.

Sostiene la segunda solicitante que en el presente caso no se aplican normas propias de la propiedad industrial, y en concreto de marcas comerciales, e incluso si Banco Internacional tuviere registrada la marca comercial GRUPO INTERNACIONAL, tendría que tenerla en la clase 36 (servicios bancarios), y

que en materia de nombres de dominio no existen causales legales de irregistrabilidad como en las marcas comerciales, y que el principio rector en nombres de dominio es la libertad absoluta, por lo que se puede solicitar cualquier nombre de dominio sin distinción, y que la solicitud de autos no es abusiva, ni ha sido realizada de mala fe con el objeto de confundir a los consumidores y que la circunstancia que no tenga inscrita la denominación GRUPO INTERNACIOONAL como marca comercial, no es razón ni motivo para despojarla de la posibilidad de adquirir el dominio en disputa, la que en todo caso ya ha sido solicitada ante el INAPI como signo mixto "GI GRUPO INTERENACIONAL" con fecha 3 de enero de 2012, solicitud Nº 986.662, para distinguir servicos de la clase 35.

5.- Sostiene que se debe establecer que existe una clara identidad y relación entre el solicitante y el nombre de dominio, debido a que posee un negocio que se dedica a servicios de transporte y logística nacional e internacional, despacho de aduana, almacenaje y consolidación de contenedores, importación y exportación de mercancías y asesorías en comercio exterior, debemos puntualizar más sobre ello, ya que estamos hablando de un criterio jurisprudencial importantísimo para vislumbrar soluciones sobre este tipo de conflictos.

Que la inscripción del nombre de dominio en conflicto por doña Delia García fue inscrito ya que "Grupo Internacional Ltda." fue creado con dicho nombre para identificar directamente sus giros y servicios ofrecidos, todos con especialidad en materia de comercio internacional, relacionados directamente para poder ser ofrecidos en conjunto, de esta forma no depende de distintas empresas para lograr un objetivo, es por ello que para responder a la unión estratégica "Grupo Internacional Ltda." reúne los servicios de cada empresa asociada: (A) Grupo Internacional Ltda., dedicados al servicio de asesoría en Comercio, (B) Transunion Logistic Ltda., dedicados a proveer el servicio de Transporte y Logística Internacional, (C) Sidra Ltda., dedicados a la prestación del servicio de seguro de Transporte y Mercancías, (D) Agencia de Aduana Edmundo Muñoz Flores, dedicada al servicio de aduana.

Afirma que el nombre de dominio en disputa es esencial, puesto que sin él, se menoscabaría en forma importante su actividad comercial, de esta forma el dominio se convierte en una herramienta indispensable para que potencie el ofrecimiento de sus servicios a través de Internet, siempre con un interés legítimo y enmarcándose en el rubro de su empresa, esto además de ser el elemento localizador de la empresa y la vía por la cual mi representada a través del correo corporativo @grupointernacional.cl es contactada.

Que esta es una razón más que fundamental para apoyar la tesis que tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, que lo necesita, ya que a la hora que los consumidores naveguen por el sitio y vean al segundo solicitante como titular de dicha página, se producirá un menoscabo para su actividad u que no se justifica el hecho de negarle la posibilidad de adquirir el nombre de dominio que se identifica con los servicios que esta ofreciendo, y a la vez con su giro, tan sólo por el hecho de que el segundo solicitante tenga una actitud antojadiza sobre el respectivo dominio en disputa; y, aunque el dominio en conflicto sea de utilidad para el negocio de la contraparte, aquello no es razón para perjudicar a mi representada, impidiendo que inscriba el dominio.

Afirma que se encuentra en una posición privilegiada al poseer un actuar consecuente y legítimo, es válido que cada parte enumere sus respectivas pretensiones, pero no es válido intentar perjudicar a uno sin una razón de peso.

6.- Que, por último, para amparar su defensa, hace mención a la aplicación del principio "*first come, first served*", "*Primero en el Tiempo Primero en Derecho*", principio que se aplica preferentemente cuando ambas partes demuestran tener intereses equivalentes sobre el ND en disputa el cual cede sólo en casos excepcionales en que el primer solicitante haya hecho una inscripción o solicitud abusiva o de mala fe, lo que en la especie no se da en ninguna circunstancia.

Que doña Delia García Messina, es primer solicitante y no existe en la especie ninguno de los supuestos para entender que ha hecho una inscripción abusiva o de mala fe, de acuerdo al artículo 22 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del dominio CL, como tampoco antecedentes de que se vulneren normas vigentes sobre abusos de publicidad, principios de competencia leal y de la ética mercantil o derechos validamente adquiridos por terceros de acuerdo al artículo 14 del referido Reglamento, y que por ello estima, que se puede dar total aplicación a este principio, sin perjuicio de los principios de buena fe y de interés legítimo para hacer uso del nombre de dominio solicitado, de la responsabilidad exclusiva del solicitante y de identidad y relación entre el solicitante y el dominio solicitado.

Como fundamentos de derecho la parte demandada doña Delia García Messina, cita los siguientes fundamentos:

1.- Que para avalar lo señalado en esta presentación, cita Jurisprudencia obtenida en casos similares y en tal sentido el Juez Arbitro NIC Don Guillermo Carey Claro, en arbitraje por nombre de dominio "bibendum.cl", estableció en el considerando Nº 9: "Que el sistema de clases adoptado por la legislación

chilena y comparada para el registro y protección de las marcas comerciales permite la coexistencia pacífica de dos signos idénticos a nombre de distintos titulares, en la medida que éstos se encuentren registrados para distinguir coberturas que no guarda relación entre ellas, sea por la naturaleza de los productos, servicios o establecimientos a que se refieren, o sea por la utilidad que prestan dichos productos, servicios o establecimientos". Que en el considerando Nº 10 establece: "El espectro de la propiedad marcaria está limitado a los productos protegidos por el registro correspondiente, por lo tanto, dado el carácter de especialidad marcaria, no se puede pretender un derecho per-se sobre una denominación en Internet por el sólo hecho de tener una marca comercial. Para que efectivamente se produzca la infracción a dicho derecho exclusivo, el nombre de dominio en cuestión debería infringir la marca comercial respecto del ámbito de protección de dicha marca, cosa que por la información acompañada y debidamente acreditada en el expediente, no se produce en la especie. Sostener lo contrario sería otorgar a un nombre de dominio derechos más extensos que aquellos otorgados por los registros marcarios".

Que en este mismo sentido se ha indicado por Doña Alejandra Moya Bruzzone en Sentencia de arbitraje de dominio vaza.cl, en su considerando Nº 2: "Que rige la solución de conflictos de nombres de dominio el principio "*first come first server"*, actualización tecnológica del antiguo aforismo jurídico "*prior in tempore prior in iure"*, siempre que las partes estén en igualdad de condiciones. El reglamento para el funcionamiento del registro de nombres de dominio que rige estas materias establece que existe igualdad de condiciones cuando ambos solicitantes tengan interés legítimo, derechos de igual naturaleza al signo pedido y que ninguna de ellas se encuentre de mala fe. En su aplicación habrá de tenerse en cuenta que por su funcionamiento técnico el sistema de DNS no admite la supervivencia de dos nombres de dominio idénticos bajo un mismo TLD, razón que hace que en definitiva el aforismo jurídico que antes enunciáramos sea llevado a su extremo, esto es, al punto que el primero que solicita es el único servido.

Siguiendo la misma idea, en el considerando Nº 7 de la misma sentencia se indica: "Que siendo el nombre de dominio una herramienta técnica de naturaleza mnemotécnica cuyo objetivo esencial es hacer posible la localización y comunicación fluida y eficiente entre los diversos computadores conectados a la red Internet, este árbitro debe velar por que no se produzca un error de comunicación entre los consumidores y público en general, al momento de buscar en la Web los servicios o productos que se buscan. En ese

sentido, debe tenerse en cuenta que la similitud de dos nombres de dominios e incluso su identidad fonética, no es causal por sí misma para inducir a error, considerando que es herramienta de localización.

Que por las razones y argumentos expuestos, solicita respetuosamente a la entidad arbitral, a que tenga en consideración, la defensa y argumentaciones, decidiéndose a favor de la primera solicitante, por los motivos desarrollados y por su actuar consecuente y de buena fe.

Medios de prueba documentales acompañados por la primera solicitante doña Delia García Messina, en su escrito de contesta demanda:

1.- Copia Legalizada de Constitución de sociedad de responsabilidad Limitada "Grupo Internacional Ltda.", con fecha 25 de Noviembre de 2011.

2.- Copia Legalizada de extracto, con fecha 02 de Diciembre de 2011.

3.- Copia Legalizada de protocolización de extracto, con fecha 06 de Diciembre de 2011.

4.- Copia legalizada de Inscripción en Registro de Comercio de Santiago, con fecha 05 de Diciembre de 2011.

5.- Copia legalizada de certificación de Inscripción de Extracto en Registro de Comercio de Santiago, con fecha 05 de Diciembre de 2011.

6.- Publicación extracto en diario oficial, con fecha 05 de Diciembre de 2011.

7.- Copia legalizada de inicio de actividades "Grupo Internacional Ltda." ante servicio de impuestos internos con fecha 07 de Diciembre de 2011.

8.- Copia legalizada de inicio de actividades "Delia García Messina", ante servicio de impuestos internos con fecha 15 de Julio de 2011.

9.- Carta legalizada emitida entre Grupo Internacional y Transunion Logistic Ltda., siendo su representante legal don/a Leslie Dirk Estaban Moreno, en la cual se certifica que dicha empresa mantiene una alianza estratégica con Grupo Internacional Ltda.

10.- Carta legalizada emitida entre Grupo Internacional y Sigra Internacional Ltda. Corredores de Seguros, siendo su representante legal don Eduardo Grandón Barriga, en la cual se certifica que dicha empresa mantiene una alianza estratégica con Grupo Internacional Ltda.

11.- Copia de tarjeta de presentación Delia García Messina.

12.- Copia de página Web http://www.grupointernacional.cl/

Que mediante resolución de fecha 9 de enero de 2012, se dictó resolución teniendo por contestada la demanda por doña Delia Rosa García Messina, y por acompañados los documentos individualizados con citación, notificando a las partes con igual fecha.

Que con fecha 23 de enero de 2012 se dictó resolución recibiendo la causa a prueba por el término de 8 días hábiles, fijándose el siguiente hecho materia de prueba: Uso o aplicación de la denominación GRUPOINTERNACIONAL.CL, que hayan hecho las partes en su giro de negocios, respectivamente, en la afirmativa, data y medios empleados.

Que con fecha 31 de enero de 2012 la parte demandante Banco Internacional presentó un escrito reiterando la prueba documental acompañada en escrito de demanda; y presentó escrito sumado téngase presente, en que formula observaciones a los argumentos presentados por la primera solicitante en estos autos. Que con igual fecha 31 de enero de 2012, el Tribunal dictó resolución notificando a las partes, teniendo por reiterada la prueba documental de la parte demandante y ordenando tener presente lo señalado al dictar sentencia definitiva.

Que con fecha 1 de marzo de 2012, la parte demandada presentó escrito solicitando se tenga por reiterada la prueba documental acompañada en escrito de contesta demanda, el que fue proveído y notificado a las partes con igual fecha.

Que, con fecha 1 de marzo de 2012, se citó a las partes a oír sentencia definitiva, notificando dicha resolución por correo electrónico con igual fecha, según consta a fojas 64 de autos.

PARTE CONSIDERATIVA:

Consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento al fallo:

PRIMERO: Que la materia objeto del litigio que debe resolverse por este sentenciador, consiste en determinar a quien de los litigantes corresponde asignar el nombre de dominio “GRUPOINTERNACIONAL.CL”, esto es, si a doña Delia Rosa García Messina, primera solicitante, o a Banco Internacional, segundo solicitante y demandante.

SEGUNDO: Que la parte demandante sostiene en su demanda que es titular de un mejor derecho que la primera solicitante para la asignación del nombre de dominio “GRUPOINTERNACIONAL.CL”, en consideración a que la citada denominación contiene el elemento más distintivo de su nombre comercial, el que es conocido en el mercado por sus servicios bancarios y financieros, y que la presencia del término “GRUPO” con que se inicia el dominio, refiere a la formación de un grupo empresarial, por lo que de asignarse el dominio en disputa a la primera solicitante doña Delia Rosa García Messina, haría presumir a los usuarios de la red de Internet que se trata de un dominio vinculado a la entidad bancaria y sus empresas relacionadas, lo que causaría confusión en los usuarios de la red de Internet. Cita la demandante en apoyo a

su tesis que es titular de marcas comerciales y nombres de dominio que contienen los siguientes términos: “Banco Internacional” mixta, para distinguir servicios de las clases 37, 39 y 42, registro Nº 394.488, entre otras, “Banco Internacional”, denominativa, que distingue servicios de la clase 36, registro Nº 377.098, entre otras, “Banco de Occidente”, denominativa, que distingue servicios de la clase 36, registro Nº 957.229, “LATINBANK”, denominativa, que distingue servicios de la clase 36, registro Nº 957.221, entre otras, “Banco Internacional Asesorías Financieras”, denominativa, que distingue servicios de la clase 36, registro Nº 935.220, “Banco Internacional Apoyo a su Esfuerzo Empresarial”, que distingue productos de la clase 16, registro Nº 935.223, “Banco Internacional Asesorías Financieras”, que distingue servicios de la clase 36, registro Nº 935.219, y “BANCOINTERNACIONAl.CL”, “BANINTER.CL”, “BINTER.CL” e “INTERPASS.CL”, respectivamente.

TERCERO: Que la parte demandante acompañó como medios de prueba los siguientes documentos: 1.- Memoria Anual Banco Internacional años 2009 y 2010, 2.- Mosepad de Banco Internacional, 3.- Folletos y publicidad varia del Banco individualizado, 4.- Factura Nº 373085 de 2 de noviembre de 2011 del Banco individualizado, 5.- Carpeta del Banco individualizado y 6.- Listado de marcas comerciales de Banco Internacional.

CUARTO: Que la primera solicitante y demandada doña Delia Rosa García Messina, señala en su escrito de contestación de demanda, que el nombre de dominio “GRUPOINTERNACIONAL”, corresponde a la razón social de la sociedad en que participa como socia y que se denomina “Comercio Exterior Grupo Internacional Limitada” o “Grupo Internacional Ltda.”, constituida con fecha 25 de noviembre de 2011, cuyo giro de negocios es la comercialización, producción, transporte, distribución, elaboración, exportación de productos o materia prima relacionada con la actividad agrícola y vestuario, servicios de transporte y logística, asesorías en comercio exterior, y cualquier otra actividad relacionada con el objeto que los socios de común acuerdo determinen, según consta de copia de escritura de constitución de fojas 19 y siguientes. Señala que el dominio lo ha solicitado de buena fe, sin que se trate de una inscripción abusiva. Que existen otros titulares distintos a Banco Internacional que tienen registrados nombres de dominio NIC que contienen el término “INTERNACIONAL”, como son los casos de Activa Consultores Internacionales Ltda., que tiene registrado el nombre de domino “ACTIVAINTERNACIONAL”, AG Internacional S.A., que tiene registrado “AGINTERNACIONAL”, AM Internacional Limitada, que tiene registrado “AMINTERNACIONAL”, Espejo Patiño y Cia. Ltda., que tiene registrado “CLUBINTERNACIONAL” y

Asociación de Guías y Scouts de Chile, que tiene registrado "EQUIPOINTERNACIONAL". Indica que ha solicitado con fecha 3 de enero de 2012 ante el INAPI el registro de la marca comercial mixto "GI GRUPO INTERENACIONAL", la que se tramita bajo solicitud Nº 986.662, para distinguir servicos de la clase 35; y finalmente, esgrime que estando las partes en igualdad de condiciones para la asignación del nombre de dominio en disputa debe aplicarse el principio "*first come first served*", actualización tecnológica del antiguo aforismo jurídico "*prior in tempore prior in iure*".

QUINTO: Que la primera solicitante doña Delia Rosa García Messina acompañó como medios de prueba los siguientes documentos: 1.- Copia legalizada de constitución de sociedad de responsabilidad Limitada "Grupo Internacional Ltda.", de fecha 25 de Noviembre de 2011, 2.- Copia legalizada del extracto respectivo, de fecha 2 de Diciembre de 2011, 3.- Copia legalizada de protocolización del extracto, de fecha 6 de Diciembre de 2011, 4.- Copia legalizada de Inscripción en Registro de Comercio de Santiago, de fecha 5 de Diciembre de 2011, 5.- Copia legalizada de certificación de Inscripción de Extracto en Registro de Comercio de Santiago, de fecha 5 de Diciembre de 2011, 6.- Publicación extracto en Diario Oficial, de fecha 5 de Diciembre de 2011, 7.- Copia legalizada de inicio de actividades "Grupo Internacional Ltda." ante Servicio de Impuestos Internos, de fecha 7 de Diciembre de 2011, 8.- Carta legalizada de fecha 2 de enero de 2012, emitida entre Grupo Internacional y Transunion Logistic Ltda., siendo su representante legal don/a Leslie Dirk Estaban Moreno, en la cual se certifica que dicha empresa mantiene una alianza estratégica con Grupo Internacional Ltda., 9.- Carta legalizada de fecha 12 de enero de 2012, emitida entre Grupo Internacional y Sigra Internacional Ltda. Corredores de Seguros, siendo su representante legal don Eduardo Grandón Barriga, en la cual se certifica que dicha empresa mantiene una alianza estratégica con Grupo Internacional Ltda., 10.- Copia de tarjeta de presentación Delia García Messina y 11.- Copia de página Web http://www.grupointernacional.cl/.

SEXTO: Que, para efectos de resolver la litis, cabe tener presente que Banco Internacional, como es público y notorio, es un actor relevante en el mercado de los servicios bancarios y financieros, a nivel nacional y que el término "INTERNACIONAL" es un signo si bien en principio genérico analizado en abstracto, no escapa al estudio de este sentenciador que en concreto es el elemento más distintivo y característico de su nombre comercial, lo que permite establecer prima facie que tiene un legitimo interés en la asignación del dominio "GRUPOINTERNACIONAL", por lo que ha presentado su demanda de

oposición con fundamento plausible, sin perjuicio de lo que se razona en los considerandos siguientes.

SEPTIMO: Que, a nivel de economía interna y como también es de público conocimiento, es común que las entidades empresariales se desarrollen y presenten a los consumidores y usuarios como grupos económicos o empresariales, pero en el caso de autos, no se encuentra acreditado que Banco Internacional, use o haya sudado la denominación “GRUPOINTERNACIONAL”, ante terceros mediante publicidad u otros medios de comunicación relevantes, de manera tal que se pueda concluir de manera natural que la citada denominación la identifica en el mercado de servicios bancarios u otros relacionados, ya se por sí o por sociedades de apoyo al giro bancario reguladas en los artículos 74 y 75 de la Ley General de Bancos, por lo que en consecuencia, no se encuentra probado que Banco Internacional use y sea identificado en el mercado nacional mediante la denominación GRUPO INTERNACIONAL.

OCTAVO: Que, las argumentaciones presentadas por la primera solicitante doña Delia Rosa García Messina, en cuanto a que es socia de la sociedad “Comercio Exterior Grupo Internacional Limitada” o “Grupo Internacional Ltda.”, constituida con fecha 25 de noviembre de 2011, según consta de copia del estatuto social de fojas 19 y siguientes, sin perjuicio que la fecha de constitución de la citada persona jurídica es posterior a la data en que surge el conflicto entre las partes, y sin perjuicio que de conformidad con lo establecido en el artículo 2053, inciso segundo del Código Civil, que señala que la sociedad forma una persona jurídica distinta a los socios individualmente considerados, no se puede prescindir de considerar que la razón social y el nombre abreviado de la sociedad individualizada, en la que es socia administradora la primera solicitante, se vincula de manera relevante con el nombre de dominio en disputa, en la especie la razón social “Comercio Exterior Grupo Internacional Limitada” y en concreto con su nombre abreviado “Grupo Internacional Ltda.”, el que al ser contrastado con el nombre de dominio “GRUPOINTERNACIONAL”, para estos efectos presenta plena identidad y correspondencia, por lo que se puede concluir que la primera solicitante tiene un legitimo interés en la asignación del dominio.

NOVENO: Que, en cuanto al argumento invocado por la primera solicitante relativo a que ha requerido con fecha 3 de enero de 2012 ante el INAPI el registro de la marca comercial mixta “GI GRUPO INTERENACIONAL”, la que se tramita bajo solicitud Nº 986.662, para distinguir servicios de la clase 35, pedida por "COMERCIO EXTERIOR GRUPO INTERNACIONAL LIMITADA”,

todo ello según consta de la base de datos de INAPI, se trata de una prueba y alegación posterior a la fecha de trabarse la litis, razón por la cual no corresponde sea ponderada favorablemente en esta sede, y atendido además que dicha solicitud de marca comercial debe cumplir con la tramitación administrativa y o jurisdiccional que corresponde ante la autoridad marcaria, sin que a esta fecha exista un derecho cierto ya adquirido como es la propiedad sobre una marca comercial.

DÉCIMO: Que la alegación de existir otros titulares distintos a Banco Internacional que tienen registrados nombres de dominio CL, que comprenden la expresión "INTERNACIONAL", tales como los casos de Activa Consultores Internacionales Ltda., que tiene registrado el nombre de domino "ACTIVAINTERNACIONAL", AG Internacional S.A., que tiene registrado "AGINTERNACIONAL", AM Internacional Limitada, que tiene registrado "AMINTERNACIONAL", Espejo Patiño y Cia. Ltda. que tiene registrado "CLUBINTERNACIONAL" y Asociación de Guías y Scouts de Chile, que tiene registrado "EQUIPOINTERNACIONAL" cabe considerar que se trata de casos y situaciones distintas a la discutida en estos autos, con significados conceptuales diversos, según aparece de su sola lectura, por lo que dicha argumentación no puede ser considerada como decisorio litis como pretende la primera solicitante, sino que en carácter meramente ilustrativo.

DECIMO PRIMERO: Que, finalmente respecto a la prueba documental acompañada en la contestación de demanda, consistente en carta de unión estratégica de fecha 12 de enero de 2012, suscrita entre COMERCIO EXTERIOR GRUPO INTERNACIONAL LIMITADA y Transunion Logistic Ltda., de fojas 39, de fecha 2 de enero de 2012, suscrita entre COMERCIO EXTERIOR GRUPO INTERNACIONAL LIMITADA y Sigra Internacional Ltda., de fojas 40, cabe tener presente que el elemento gráfico destacado de dichos documentos contenido en un logo o enseña corporativa en color azul se lee "G.I. Grupo Internacional de Comercio Exterior, que no resulta igual al nombre de dominio "GRUPOONTERNACIONAL", por lo que no se puede considerar como una prueba relevante para la solución del caso en disputa.

DECIMO SEGUNDO: Que, en síntesis, atendidos los argumentos presentados por las partes en litigio y ponderadas las pruebas documentales aportadas, y estando ambas ante una relativa igualdad en cuanto a los fundamentos de sus pretensiones, se puede concluir que no queda otra solución que aplicar como norma de resolución para el conflicto de autos, el principio "*first come first served*", también, "*primero en el tiempo, primero en el derecho*", y amparar en consecuencia a doña Delia Rosa García Messina, por aplicación del mismo,

considerando además que no se encuentra acreditado que la solicitud haya sido efectuada de mala fe.

DECIMO TERCERO: Que, por los motivos señalados y conforme a los principios "*primero en el tiempo primero en el derecho*" y de prudencia y equidad, cabe estimar atendibles los fundamentos de la solicitud de asignación de nombre de dominio presentada por doña Delia Rosa García Messina, y se desestima por la razón indicada en el considerando anterior la demanda de oposición presentada a fojas 8 por Banco Internacional.

PARTE RESOLUTIVA:

Por tanto, en mérito a lo señalado en la parte considerativa, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 160, 170 y 636 a 640 del Código de Procedimiento Civil, artículos 222 y 223 inciso 3º del Código Orgánico de Tribunales, y principios "*first come, first served*", también, "*primero en el tiempo, primero en el derecho"*, y conforme prudencia y equidad, se resuelve acoger la solicitud de asignación de nombre de dominio de fojas 43 y siguientes de autos, presentada por doña Delia Rosa García Messina y asignar el nombre de dominio "GRUPOINTERNACIONAL", y se desestima, en consecuencia, la demanda de oposición presentada a fojas 8 y siguientes por Banco Internacional, sin condena en costas a la parte vencida, por haber litigado con fundamento plausible .

En materia de costas personales del Tribunal Arbitral, estése a lo resuelto a fojas 2 de autos.

Notifíquese a las partes mediante correo electrónico y a la Secretaría de NIC Chile, de igual forma. Archívese en su oportunidad el expediente arbitral.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, se designan como testigos a doña Alejandra Loyola Ojeda y don Andrés Torres Ríos, a efectos autoricen la presente sentencia, quienes firman conjuntamente con el suscrito.

Óscar Andrés Torres Zagal
Abogado
Juez Árbitro Arbitrador

Alejandra Loyola Ojeda

Andrés Torres Ríos