Santiago, 11 de diciembre de dos mil ocho.

# **VISTOS:**

**PRIMERO:** Que, en conformidad a lo dispuesto en el Nº 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 inscripción del nombre de dominio "**royalbank.cl**", siendo partes don JEAN PAUL SOUYRIS SALINAS, domiciliado en Miguel de Atero 2575, Quinta Normal, Santiago y ROYAL BANK OF CANADA, domiciliado en 1 Place Ville Marie, Montreal, Québec, Canada.

**SEGUNDO:** Que, acepté el cargo y fijé la fecha y lugar para la primera actuación, en calle Huérfanos 1189, Piso 7, Santiago Centro, para realizar la audiencia de conciliación, lo que se notificó a las partes y a NIC Chile por carta certificada.

**TERCERO:** Que, en la oportunidad de esa primera actuación asistieron ambos solicitantes. El Primer solicitante compareció personalmente, mientras que el Segundo Solicitante actuó representado por doña Carolina Saez Tapia. No se produjo conciliación y se fijaron las bases del procedimiento arbitral.

**CUARTO:** Que, constando que el Segundo Solicitante ha cumplido las cargas procesales impuestas, este Tribunal ordenó a ambas partes que en un plazo fatal de 8 días formularan sus pretensiones, reclamaciones u observaciones sobre el nombre de dominio en disputa.

**QUINTO**: Que, dentro de plazo, el Primer Solicitante presenta sus argumentaciones. Los argumentos en que funda sus pretensiones son los siguientes:

a. Su empresa ha desarrollado una importante inversión en folletos para el desarrollo del proyecto Royal Banck Factoring Chile.

- b. En estos documentos aparece destacada como página corporativa el dominio en cuestión y el trabajo de promoción lleva más tiempo que esta disputa.
- c. Es falso que, como señala el segundo solicitante, al enterarse de la llegada del Royal Bank of Canada habría intentado obtener dinero de esta situación.
- d. Es dueño de empresas, una propiedad y otros bienes, que acreditan que quiere dar un buen uso a la página web en disputa, para su nuevo negocio financiero.
- e. Su primera solicitud data del año 2007, lo que es anterior a la aparición en la prensa de la llegada a Chile del segundo solicitante.
- f. Existen muchas otras instituciones financieras, pertenecientes a distintos dueños, que utilizan la expresión Royal Bank, tales como Royal Bank Scotland, Royal Bank Zimbawe y Royal Bank América entre otros.
- g. Adjunta correo donde aparece la fecha de su primera inscripción por el dominio en disputa y las páginas de los bancos señalados, información que se puede verificar en Internet.

El Primer Solicitante acompañó los siguientes documentos:

- 1. Correo electrónico de <a href="master@nic.cl">hostmaster@nic.cl</a> en relación al dominio royalbank.cl.
- 2. Impresión de página web "anacondaweb dominios", de la que señala que los dominios no registrados quedan libres.
- 3. Impresión de las páginas web royalbankamerica.com, rbs.co.uk, anzroyal.com, royalbank-usa.com.

**SEXTO:** Que, dentro de plazo, el Segundo Solicitante formuló demanda de asignación de dominio y acompañó documentos. Los argumentos en que funda sus pretensiones son los siguientes:

a. El ROYAL BANK OF CANADA (RBC) es el primer banco de Canadá, fundado en 1864 y utiliza dicho nombre desde 1901, por lo que es identificado y reconocido por dicho nombre desde hace 107 años. Posee más de 60.000 sucursales y más de 12.000.000 de clientes en aproximadamente 30 países. En Canadá tiene 1.433

- sucursales y 3.999 cajeros automáticos y más de 2 millones de clientes en Estados Unidos.
- b. Refuerza su pretensión la titularidad e los dominios royalbank.com, rbc.com, rbcprivatebanking.com y rbccm.com. Se suman a lo anterior registros marcarios sobre las marcas ROYAL BANK y ROYAL BANK OF CANADA. Los registros enumerados demuestran la gran presencia de la marca a nivel nacional e internacional, lo que fundamenta su mejor derecho e interés en el nombre de domino royalbank.cl.
- c. Su representada es una de las empresas de servicios bancarios y financieros más importantes en el mundo, dedicada a la colocación y captación de recursos financieros en más de 30 países a través de su razón social ROYAL BANK OF CANADA.
- d. El nombre de dominio pedido es casi idéntico a las marcas comerciales y nombres de dominio de su representada. Es más, el primer solicitante se limitó a inscribir la marca de su representada.
- e. De los documentos acompañados se acredita que ROYAL BANK OF CANADA es un término reconocido en Internet y que la contraria estaba enterada de esto.
- f. El nombre de dominio solicitado coincide con el nombre comercial de su representada, por lo que los usuarios lo asociarán a ella.
- g. Atendido el tipo de servicios prestados por su representada, dado que los bancos e instituciones financieras ofrecen servicios de revisión de cuentas corrientes, traspasos, giros, etc., el riesgo de confusión es más grave.
- La contraria también ha solicitado el nombre de dominio royalbankofcanada.cl,
  lo que demuestra su intención de apoderarse de las expresiones de su representada.
- i. Su representada hace uso efectivo del término ROYAL BANK y de sus iniciales RBC en Internet, como la acredita la búsqueda de dicha expresión en Google.
- j. Si el buscador de Internet más famoso del mundo asocia el término ROYAL BANK con su mandante, también lo harán los usuarios de Internet.
- k. De la revisión del sitio web <u>www.royalbank.com</u>, sitio oficial de su mandante, aparece también que su mandante usa la expresión ROYAL BANK.

- I. El concepto de nombre de dominio lleva implícita la idea de poder identificar a cada usuario de Internet.
- m. Su mandante tiene diversas marcas comerciales registradas en Chile y el extranjero para proteger su razón social, lo que debe considerarse teniendo presente las normas de ICANN, OMPI y NIC CHILE que regulan la materia, en cuanto a reconocer la vinculación existente entre marcas y nombres de dominio y la necesidad de tener a estas presentes al momento de resolver la asignación de un nombre de dominio.
- n. En este caso el nombre de dominio en conflicto es idéntico a la marca ROYAL BANK y por lo tanto vincula directamente con ella.
- o. El criterio que reconoce la vinculación entre nombres de dominio y marcas es universalmente aceptado y aplicable a este caso.
- p. El término ROYAL BANK no es una expresión de uso común en que el solicitante pueda esgrimir una casualidad. ROYAL BANK OF CANADA es el nombre de uno de los bancos más importantes del mundo, lo que explica el interés en protegerla de terceros que quieran beneficiarse de ella. Lo anterior, más aún considerando la cuantiosa inversión realizada.
- q. ROYAL BANK OF CANADA es una expresión famosa y notoria y estas deben ser asignadas a quien les ha conferido dicha fama.
- r. Su mandante utiliza efectivamente la expresión ROYAL BANK en Internet y en el mercado, por lo que el dominio en disputa debe serle asignado.
- s. Su representada es titular de un nombre de dominio idéntico: ROYALBANK.COM, que es su sitio oficial, que la identifica y distingue en Internet, lo que inducirá a los usuarios a creer que se trata de un sitio de ella.
- t. El Convenio de París compromete a rehusar o invalidar los registros de marcas que constituyan imitación o reproducción susceptibles de crear confusión con una marca notoriamente conocida. Esto implica que las marcas famosas y notorias, como es la expresión ROYAL BANK, deben ser especialmente protegidas.
- u. De otorgarse el nombre de dominio a un tercero, el público lo asociará a su representada.

- v. Atentan contra la competencia leal los actos que crean confusión respecto de productos o actividades de un competidor.
- w. El Convenio de París señala que el nombre comercial será protegido sin obligación de depósito o registro, forme o no parte de una marca.
- x. Resulta evidente que el primer solicitante ha actuado con manifiesta mala fe, para obtener un beneficio económico ilegítimo y no hay argumentos racionales que lo vinculen legítimamente con el dominio en disputa, por lo que se solicita condenarlo en costas.
- y. Todos los argumentos citados dan a su representada un mejor derecho sobre el nombre de dominio e disputa.
- z. Dado que los nombres de dominio son la herramienta para reflejar a los usuarios en Internet, la asignación del nombre de dominio en disputa al primer solicitante ocasionaría errores en los usuarios, lo que no se condice con los principios y normas citados sobre propiedad industrial y competencia desleal.

#### El Segundo Solicitante acompañó los siguientes documentos:

- 1. Copias de registros de las marcas ROYAL BANK y ROYAL BANK OF CANADA.
- 2. Copia de búsqueda en Google del término ROYAL BANK OF CANADA en acreditación de su uso efectivo.
- 3. Copias de los sitios web <u>www.royalbank.com</u>, <u>www.royalbank.com/sme</u>, <u>www.rbc.com</u> y <u>www.rbcprivatebanking.com</u>.
- 4. Copia del sitio <u>www.nic.cl</u> donde consta que el primer solicitante solicitó el nombre de dominio royalbankofcanada.cl
- 5. Copia del sitio web <u>www.es.wikipedia.org</u> en constancia de la historia y prestigio del ROYAL BANK OF CANADA en el mundo.
- 6. Copia del sitio <u>www.bnamerica.com</u> en que consta que su representada abrió recientemente oficinas en Chile.

**SÉPTIMO:** Que, este Tribunal tuvo por interpuestas las demandas por asignación de nombre de dominio, tuvo por acompañados los documentos presentados y dio traslado de las presentaciones de ambos solicitantes a sus contrapartes respectivas.

# **OCTAVO:** Que, el Primer Solicitante evacuó traslado donde señaló que:

- a. Su contraparte se atribuye ser el creador del término Royal Bank por asemejarse a su nombre.
- b. El primer banco en utilizar dicha composición es el ROYAL BANK OF SCOTLAND, creado en Inglaterra el año 1727, 174 años antes que el segundo solicitante; el que logró tanta fama que se le permitió crear billetes propios.
- c. Tal es la fama del creador de dicha marca que hoy muchas instituciones financieras utilizan la frase ROYAL BANK. Royal Bank of Canada es uno de los tantos que se colgó de la fama del banco inglés, que existe hasta hoy, presente en más de 50 países y con más de 36.000.000 de clientes.
- d. A pesar del éxito del segundo solicitante, no es el creador ni quien dio fama al término, sino que lo hizo el Royal Bank of Scotland, único con derecho a ampararse en la normas sobre creación intelectual.
- e. Mediante la inscripción de marcas y nombres de dominio el segundo solicitante ha creado la falsa percepción de ser quien creó y dio prestigio a la marca.
- f. Algunos bancos que utilizan la palabra Royal Bank son: Royal Bank Zimbawe, Royal Bank America, Royal Bank Cambodia, Royal Bank USA y Royal Bank Canada. Todos ellos pertenecen a distintos dueños y son ex colonias inglesas que se colgaron de la fama del banco inglés.
- g. Lo anterior comprueba que sólo debe darse prioridad al primer solicitante, ya que ninguna de estas empresas puede decir que se caracteriza sólo por la expresión Royal Bank, siendo algunos mas conocidos que le segundo solicitante.
- h. Los argumentos del segundo solicitante se fundan en el engaño de que ellos crearon y dieron fama a la marca, siendo que en verdad se colgaron de la fama de otro banco, pro lo que todos sus argumentos juegan en contra de sus pretensiones.

- i. En razón de lo anterior se solicita no dar lugar a las pruebas presentadas por la otra parte, quien por no ser el creador de la marca no puede acogerse a las leyes reservadas al creador intelectual.
- j. Si bien el segundo Solicitante tiene registrado el dominio royalbank.com, la ley permite que coexistan dominios similares con distinta distinción según la región Así, uno puede elegir si registra royalbank.com, royabank.net y royalbank.cl por una módica suma. Si no lo hace las otras quedan libres. De lo contrario con solo inscribir un dominio.com se sería dueño automático de los demás.
- k. Dado que hay varios Royal bank, esto extingue el derecho prioritario de uno sobre otro y el dominio corresponde al primer solicitante, sobre todo si el segundo no es creador de la marca.
- El segundo solicitante no hizo conocido el término Royal Bank, lo que se acredita con noticias nacionales e internacionales donde por dicha expresión se refieren al ROYAL BANK OF SCOTLAND.
- m. En cuanto a que por ser una institución financiera el riesgo de los clientes es mayor, antecedentes relativos a estudios realizados y familiares del primer solicitante hacen que deba desestimarse dicho argumento. No existen fundamentos para insinuar que el primer solicitante podría hacer uso delictual de la página web.
- n. El creador intelectual de la palabra Royal Bank es el Royal Bank of Scotland, por tanto las leyes de propiedad intelectual amparan a éste.
- o. El segundo solicitante se aprovechó del prestigio del Royal Bank of Scotland y de la confusión de nombres para captar clientes.
- p. Existen al menos 6 instituciones que utilizan la frase en disputa.
- q. Al no oponerse el creador intelectual un nombre de dominio pertenece al primer solicitante. Más aún si este identifica a varios bancos.
- r. Se acompañan noticias nacionales y extranjeras en acreditación de que el término ROYAL BANK es utilizado para referirse a otro banco, distinto del segundo solicitante.

- s. Se adjunta página de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en acreditación de que la marca es asociada al Royal Bank of Scotland.
- t. El segundo solicitante pretende adjudicarse, en base a mentiras, de un dominio que en justicia no le pertenece.
- u. Independiente del tamaño de su empresa tiene el mismo derecho que las instituciones citadas para contener en su marca la palabra Royal Bank y resumirla en **royalbank**.
- v. Cuando se registra un dominio .com no se adquiere automáticamente l .net, .cl, .ar, etc.; ni se anulan. El dominio en disputa estuvo a libre disposición de quien hoy alega tener interés en él, lo que muestra una contradicción.
- w. En cuanto a la solicitud hecha por el nombre de dominio royalbankofcanada.cl, lo hizo con la intención de demostrar que la identificación del segundo solicitante depende de la unión de todos los términos que componen su nombre.
- x. En las búsquedas de la expresión Royal Bank en Google también aparece el Royal Bank of Scotland. Además, existen trucos para aparecer en los primeros lugares de Google.

### El Primer Solicitante acompañó los siguientes documentos:

- 1. Impresiones de página web del royal Bank of Scotland.
- 2. Impresiones de página web <u>www.ebay.es</u> en que aparecen los billetes del Royal Bank of Scotland.
- 3. Impresiones de páginas web y antecedentes relativos al Royal Bank America y Royal Bank Zimbawe, entre otros.
- 4. Impresiones y copias de noticias relativas al uso de la expresión Royal Bank para referirse a otros bancos.
- 5. Impresión de la página web "anacondawebdominios.com" donde aparece que pueden registrarse por separado los sitios **.com** y **.net** entre otros.

# **NOVENO:** Que, el Segundo Solicitante, evacuó el traslado conferido señalando:

- a. El hecho de ser primer solicitante no constituye un derecho. Por el contrario, el primer solicitante debe acreditar su mejor derecho, lo que en el caso de autos no se ha verificado.
- La inversión que el primer solicitante declara haber realizado no ha sido acreditada y en todo caso no constituye un mejor derecho, pues al solicitar un nombre de dominio debe ser previsto que es una solicitud en trámite.
- c. El primer solicitante señala que solicitó el nombre de dominio de autos para efectuar un supuesto proyecto de factoring denominado ROYAL BANK FACTORING CHILE, lo que no ha sido acreditado, constituyendo una afirmación sin fundamento.
- d. El primer solicitante ha solicitado también el nombre de dominio royalbankofcanada.cl.
- e. No existe forma racional de argumentar que se solicitaron los dominios royalbankofcanada.cl y royalbank.cl de buena fe, por lo que hemos solicitado que se condene en costas al primer solicitante.
- f. En cuanto a que existirían otros dominios que contienen el término ROYAL BANK, su representada es titular precisamente del dominio ROYALBANK.COM, el que utiliza efectivamente.
- g. El primer solicitante no ha acompañado ningún antecedente que acredite un mejor derecho o lo vincule con el nombre de dominio en disputa.
- h. El solo hecho de ser primer solicitante no constituye un mejor derecho.
- Una persona natural no está autorizada para realizar actividades de un banco financiero.
- j. ROYAL BANK significa BANCO REAL en inglés, por lo que al ingresar al sitio royalbank.cl los usuarios esperarán encontrar información de su representante y su banco comercial.

k. Desde el sitio royalbank.com su mandante ofrece servicios bancarios online, tales como revisión de cuentas corriente entre otros, por lo que se ocasionarían una serie de confusiones y errores graves a los clientes del ROYAL BANK OF CANADA de asignar el nombre de dominio a la contraria.

El segundo solicitante acompañó copia de la página web <u>www.nic.cl</u> en constancia de que el primer solicitante requirió el nombre de dominio royalbankofcanada.cl.

**<u>DÉCIMO:</u>** Que, este Tribunal tuvo por evacuados los traslados conferidos y, atendiendo al mérito de autos, citó a las partes a oír sentencia.

### **CONSIDERANDO:**

**UNDÉCIMO:** 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>DUODÉCIMO:</u>** Que, los Tribunales Arbitrales que son llamados a resolver contiendas en materia de nombres de dominio, se encuentran en la obligación de comparar el alcance de los intereses de cada una de las partes, con el objeto de determinar a quien asiste un mejor derecho para que le sea asignado el nombre de dominio en disputa.

**<u>DECIMOTERCERO</u>**: Que, siendo efectivo que don **JEAN PAUL SOUYRIS SALINAS** fue el Primer Solicitante, este sentenciador ha señalado reiteradamente en su jurisprudencia que el principio "First come first served" es precisamente un principio, mas no un derecho, únicamente orientador en idéntica situación de relevancia de los intereses que se pretende satisfacer, por lo que corresponderá avocarse al análisis del fondo de los mismos.

**<u>DECIMOCUARTO:</u>** Que, en cuanto al interés del Primer Solicitante, éste sostiene que su interés en el nombre de dominio en disputa es utilizarlo para identificar en la Web una empresa de factoring que se encontraría gestando.

**DECIMOQUINTO:** Que, en relación con el Segundo de los solicitantes, **ROYAL BANK OF CANADA**, queda acreditado a través de los argumentos presentados y la documentación acompañada, que es titular de diversas marcas y nombres de dominio que contienen la expresión "**ROYAL BANK**", entre otros, el nombre de dominio **royalbank.com**. A mayor abundamiento, cabe destacar que dicha expresión forma parte integrante de su razón social. De lo anteriormente señalado, y de sus propios dichos, se desprende entonces que su interés actual en la asignación del nombre de dominio en disputa es obtener protección de sus signos distintivos en la Web, evitar la posibilidad de dilución marcaria, y la confusión de los consumidores.

**<u>DECIMOSEXTO:</u>** Que, a juicio de este Tribunal, no consta fehaciente y suficientemente en estos autos la existencia de un interés comercial suficiente del Primer Solicitante respecto del nombre de dominio en disputa, así como la gestación actual y formal de la empresa de factoring a que hace alusión en sus presentaciones.

**DECIMOSÉPTIMO:** Que, en consideración a las marcas y nombres de dominio del Segundo Solicitante, las cuales contienen la expresión "ROYAL BANK", la que es además parte integrante de su razón social, y tomando en consideración la actividad bancaria desarrollada a través de dicha expresión por el Segundo Solicitante, este sentenciador estima que, de asignarse el nombre de dominio al Primer Solicitante, podría producirse el fenómeno de que quienes ingresen a la página Web a través del nombre de dominio en disputa, piensen que en dicho sitio encontrarán los productos y servicios de ROYAL BANK OF CANADA, quien además ha acreditado tener una actividad financiera extensiva relacionada a la expresión "ROYAL BANK". En este sentido, este Tribunal estima que asignar el nombre de dominio en disputa al Primer Solicitante ocasionaría todo tipo de confusiones y equivocaciones entre los usuarios de la Web, razón por la cual este sentenciador se inclina a otorgar la debida protección jurídica al Segundo Solicitante.

Refuerza el razonamiento anterior el hecho de que la expresión "**royal bank**" alude a la actividad bancaria, por lo que el público identifica dicha expresión, de mejor manera, con empresas que integran el grupo de instituciones que conforman la banca, más que con aquellas que prestan servicios financieros no bancarios u otros.

**DECIMOCTAVO:** Que, como ha sostenido este sentenciador en su jurisprudencia uniforme, el antecedente marcario no debe ser considerado como único ni decisivo para efectos de resolver los conflictos surgidos de las inscripciones de nombres de dominio, sin perjuicio de ser correctamente sopesado a la hora de determinar un mejor derecho sobre ellos. Sin embargo, en el caso de autos la posibilidad de confusión de los usuarios en los términos expuestos hace que la prudencia que debe observar este sentenciador, lo inclinen a otorgar la respectiva protección al Segundo Solicitante.

**DECIMONOVENO:** Que, a mayor abundamiento, no ha sido posible establecer por este sentenciador cómo o de qué forma podría afectar los intereses o derechos del Primer Solicitante el hecho que el segundo de ellos detente el nombre de dominio en disputa, mientras que, por el contrario, de asignarse el nombre de dominio royalbank.cl al Primer Solicitante, se verían afectados los intereses del Segundo Solicitante, así como los usuarios y consumidores, por la confusión y errores que esto ocasionaría, en conformidad a lo que se ha expresado.

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

#### **RESUELVO:**

Asígnase el nombre de dominio "royalbank.cl" al <u>Segundo Solicitante</u>, ROYAL BANK OF CANADA, domiciliado en 1 Place Ville Marie, Montreal, Québec, Canada

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 Nº 55-2007

Resolvió don Cristián Saieh Mena, Juez Árbitro. Autorizan los testigos don Francisco Javier Vergara Diéguez y doña Carolina Henríquez Mandiola.

.