Ref. sentencia conflicto royalbankofcanada.cl

Partes: JEAN PAUL SOUYRIS SALINAS

ROYAL BANK OF CANADA

Santiago, diez de diciembre de dos mil ocho

Vistos

1º Que se iniciaron estos autos por oficio OF09199, de Nic Chile, por el cual se designó a la

suscrita como árbitro para la resolución del conflicto por inscripción del nombre de domino

royalbankofcanada.cl suscitado entre JEAN PAUL SOUYRIS SALINASRUT: 13.456.296-K,

domiciliado en Miguel de Atero 2575, Quinta Normal, Santiago y ROYAL BANK OF CANADA,

RUT: 79.713.300-0, REP. SARGENT & KRAHN, (SARGENT & KRAHN PROCURADORES INTER

NACIONALES DE PATENTS Y MARCAS LTDA) en la persona de doña Paula Benavides,

domiciliado Av. Andrés bello 2711, Of. 1701, Santiago.

2º Que a fojas 3 consta aceptación del arbitraje, juramento de rigor y citación a las partes a

una audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento arbitral, lo que fue notificado a las

partes como consta a fojas 6 y 7.

3° Que a fojas 17 consta realización de la audiencia decretada, con la sola comparecencia del

segundo solicitante. Ante la ausencia del primer solicitante se procedió derechamente a la

fijación de la pauta de procedimiento arbitral.

4° Que a fojas 18 consta demanda arbitral del segundo solicitante. Solicita se le asigne el

dominio en disputa en atención a los siguientes argumentos de Hecho y de Derecho: En cuanto

a los hechos alude a la historia de Roya Bank of Canadá, creado en 1864 bajo el nombre de

Merchants Bank, primer banco de Canadá y una de las principales empresas de servicios

financieros diversificados de América del norte.

Asimismo alude a la titularidad de otros nombres de dominio, tales como royalbak.com,

rbc.com, rbcprivatebanking.com, rbccm.com, de los cuales deduce el mejor derecho de esa

parte al nombre de dominio en disputa.

En tercer lugar hace presente que es titular de los siguientes registros marcarios: a) 568.597, "Royal Bank", 585.838: "Royal Bank of Canadá", para Chile; 1538649, Royal Bank of Canadá. Argentina; Royal Bank Of Canadá, Colombia, Royal Bank of Canadá, Estados Unidos. Con ellos busca demostrar la gran presencia del banco a nivel mundial y principalmente en Europa, en el rubro de servicios bancarios y financieros, dedicado a la captación y colocación de recursos financieros en m{as de 30 países del mundo.

Agrega luego que es evidente que el nombre de dominio solicitado es idéntico a la razón social de esa parte, estimad que el primer solicitante se ha limitado a tomar la marca de su mandante e inscribirla como nombre de dominio sin hacer ningún tipo de modificación, no pudiendo desconocer la fama de su mandante cuando lo hizo.

Agrega que en el caso de autos, pro el tipo de servicios que presta su representada, resulta evidente que el riesgo de confusión es aún más grave. Agrega que la contraria además de solicitar el dominio de autos ha registrado el dominio royalbank, respecto del cual esa parte también ha presentado oposición, de lo que deduce que esa parte presente una apropiación indebida del mismo.

Agrega que su mandante hace un uso efectivo del término Royal Bank of Canadá y de sus iniciales "RBC" en Internet, lo que se reflejaría, según sostiene, en los resultados que arroja el buscador google al buscar con estas expresiones.

En cuanto al derecho, sostiene que la importancia de Internet como red mundial de comunicaciones conlleva la importancia de la titularidad de los nombres de dominio, concepto que lleva ínsita la posibilidad de identificar a cada usuario de Internet, de forma tal que quien se identifique como, por ejemplo, Arauco, Banmédica o Philips efectivamente corresponda a dicha entidad, organización o empresa, para los efectos que este medio no se torne caótico, confuso y de escaso valor comercial.

En cuanto a los criterios aplicables a la resolución de este tipo de conflictos, invoca en primer lugar aquel que dice relación con la titularidad de las marcas comerciales, por contar con el registro vigente de la marca Royal Bank of Canadá. De esta manera, sostiene que aun cuando las marcas y los nombres de dominio no respondan a la misma conceptualización presentan coincidencias o similitudes. Para fundar la aplicabilidad de este criterio se refiere a la Política Uniforme de resolución de conflictos de nombres de dominio de la ICANN y el informe que al respecto emitió OMPI. Asimismo hace presente que este criterio habría sido recogido por el Reglamento de Nic Chile en el título de la revocación de los nombres de dominio.

Sostiene que en este caso el nombre de dominio en conflicto es idéntico a la marca comercial de su mandante, lo cual los vincula directamente y por tanto debe acogerse las pretensiones de esa parte.

En segundo lugar se refiere al criterio de la creación intelectual de la expresión Royal bank of canadá, por cuanto ésta no se trata de una expresión de uso común sino la denominación de uno de los bancos más importantes del mundo, a cuyo respecto la contraria pueda argumentar coincidencia casual. Sostiene al respecto que es de toda lógica que quien ha creado una denominación pueda ampararla y protegerla de terceros que se pretendan aprovechar de ella, al considerar las cuantiosas sumas invertidas en infraestructura, personal y otra serie de bienes tangibles, como ha quedado demostrado en la reseña histórica de la empresa.

En tercer lugar alude al criterio de la fama y notoriedad de la expresión, que estima aplicable a la que se refieren estos autos, por cuanto esa parte la utiliza profusamente, habiéndole conferido la fama y notoriedad requerida para su aplicación.

Alude además a criterios de derecho internacional, especialmente a la necesidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Convenio de Paris, adoptado por Chile y en vigor en nuestro país, desde 1991, especialmente sus artículos 6 bis y 10, por cuanto estima que la asignación del dominio a la contraria produciría confusión en el público consumidor, por cuanto la expresión Royal Bank Of Canadá es vinculada directamente con esa parte por los usuarios.

Solicita que además de asignársele el nombre de dominio a esa parte, en atención a su mejor derecho, como consecuencia de la evidencia de falta de legítimo derecho de a contraria, se condene en costas a la contraria.

5º Que esta parte para acreditar su mejor derecho rindió prueba consistente en: a) Copia de registro marcario Nº 568.597, "Royal Bank", denominativa, para distinguir servicios de la clase 36, fecha 24 de mayo de 2000, Chile, de fojas 33; b) Copia de Registro Nº 585.838, "Royal Bank of Canada", denominativa, para distinguir servicios en clase 36, de fecha 20 de noviembre de 2000, Chile, de fojas 34; c) Copia de Registro Nº 1538649, "Royal Bank of Canada", denominativa, para distinguir servicios en clase 36, de fecha 30 de septiembre de 1994, y su renovación, Argentina, de fojas 35; d) Copia de Registro Nº 97042647, "Royal Bank of Canada", denominativa, para distinguir servicios en clase 36, de fecha 30 de octubre de 1998, y su renovación, Colombia, de fojas 36; e) Copia de Registro Nº 0963858, "Royal Bank of Canada", denominativa, para distinguir servicios en clase 36, de fecha 10 de julio de 1973, y su renovación, Estados Unidos, de fojas 29; f) Copia de búsqueda del término royal bank of canadá, en el buscador google.com, que acredita el uso efectivo del término, de fojas 37 y

siguientes; g) Copia impresa del sitio web http://www.royalbank.com, de fojas 39; h) Copia impresa del sitio web http://www.rbc.com, de fojas 44; j) Copia impresa del sitio web http://www.rbcprivatebanking.com, de fojas 46; k) Copia impresa del sitio web http://www.nic.cl, en que consta que el primer solicitante ha registrado además el nombre de dominio royalbank.cl, de fojas 24.

6º A fojas 50 se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que los nombres de dominio constituyen localizadores de recursos en Internet. Siendo así, uno de los grandes desafíos de la Red es la confiabilidad de la información que se pone a disposición de los usuarios de la Red. Ello supone una responsabilidad especial de los agentes que intervienen en la solución de los conflictos a que da lugar el empleo de nombres de dominio en la red, a efectos de garantizar una correcta asignación de los mismos, atendiendo a las potencialidades que éstos entregan de cara a la construcción de identidad digital, asociada a la titularidad de un nombre de dominio.

SEGUNDO: Que el primer solicitante no ha comparecido en autos ni ha rendido pruebas a efectos de acreditar su mejor derecho. Asimismo se ha confirmado que no utiliza el nombre de dominio que solicita, pese a la habilitación que se genera por el hecho de ser primer solicitante. Lo mismo sucede con el nombre de dominio royalbank.cl.

TERCERO: Que el segundo solicitante ha acreditado interés legítimo en el nombre de dominio, derivado del empleo efectivo de la expresión Royal Bank of Canada, además de corresponder a su denominación social. Además esa parte ha acreditado su titularidad marcaria sobre esta expresión, respecto de la cual mantiene registros marcarios en Chile y otros países, lo cual no ha sido controvertido en autos, por lo que habrá de tenérselo por establecido.

CUARTO: Que los antecedentes que constan en autos permiten sostener que el segundo solicitante tiene un mejor derecho al dominio en disputa, por lo que, resolviendo de acuerdo a la prudencia y equidad, deberá asignarse el nombre de dominio a esa parte, acogiendo sus alegaciones de mejor derecho.

QUINTO: Que en todo caso no se ha acreditado la mala fe del primer solicitante, razón por la cual no podrá acogerse la demanda de condena en costas solicitada por la segunda solicitante.

Y visto además lo dispuesto en el Reglamento para la Administración del Registro de Nombres de Dominio .cl, SE RESUELVE:

Asígnese el nombre de dominio royalbankofcanada.cl al segundo solicitante ROYAL BANK OF
CANADA, ya individualizado en autos.
Cada parte pagará sus costas.
Notifíquese a la compareciente y a Nic Chile por correo electrónico. A la primera solicitante
notifíquesele por carta certificada.
Resolvió
Lavena Danasa Abayas
Lorena Donoso Abarca
Arbitro
Carlos Reusser Monsálvez
Actuario
Cc cadmin@weekmark.cl; ctecnico@weekmark.cl; dominios@sargent.cl;
jpsouyris@bluestar.cl; fallos@legal.nic.cl