Juan Agustín Castellón Munita
Juez Arbitro

Sentencia definitiva

Juicio por nombre de dominio "santandercorredores.cl"

Santiago, 12 de diciembre de 2011.

VISTOS:

PRIMERO: Que por oficio Nº 13919 de fecha 17 de marzo de 2011 del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), el cual rola a fojas 1 de autos, el suscrito fue notificado de su designación como Arbitro en el conflicto trabado por oposición al nombre de dominio "santandercorredores.cl".
SEGUNDO: Que consta del oficio referido precedentemente, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto: José Luis Santander González, con domicilio en Presidente Juan Antonio Ríos Nº 21, Of. 15, Santiago, quien inscribió el nombre de dominio santandercorredores.cl con fecha 10 de noviembre de 2010, a las 09:59:33 GMT, y Banco Santander Chile, representada por Beuchat, Barros & Pfenniger, en la persona de Rodrigo Puchi Zurita, con domicilio en Europa 2035, Providencia, Santiago, quien inscribió el nombre de dominio santandercorredores.cl con fecha 01 de diciembre de 2010 a las 20:15:15 GMT.

TERCERO: Que por resolución de fecha 17 de marzo de 2011, la cual rola a fojas 5 de autos, el suscrito aceptó el cargo de árbitro para el conflicto por el nombre de dominio "santandercorredores.cl", fijando, acto seguido, una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día 24 de marzo de 2011, a las 9:15 horas.

CUARTO: Que la resolución y la citación referidas precedentemente fueron notificadas a NIC Chile por correo electrónico con firma digital con fecha 17 de marzo de 2011 y a las partes por correo electrónico de la misma fecha y por carta certificada.
QUINTO: Que el día 24 de marzo de 2011, a las 9:15 horas, tuvo lugar el comparendo decretado, con la asistencia de don Felipe Vinagre Larraín, por el segundo solicitante y de don Hipólito Alexis Sepúlveda Rivera por el primer solicitante, levantándose el acta que rola a fojas 19 de autos.
SEXTO: Que por escrito de fecha 4 de abril de 2011, rolante a fojas 21 de autos, la parte de José Luis Santander González presentó sus argumentos de mejor derecho al nombre de dominio santandercorredores.cl en los términos siguientes: Que la solicitud del nombre santandercorredores.cl, fue realizada primero por la parte, en atención a que este dominio junta en un mismo lugar la actividad que él y su familia ha realizado, como es la del corretaje de propiedades y su apellido paterno como persona natural SANTANDER y por ende, por ser parte de su nombre, es un atributo de su personalidad, inherente a ella, por lo que se siente orgulloso del mismo y por eso lo utiliza, Que el nombre de todas las personas es en sí mismo un derecho fundamental de toda persona humana y de acuerdo a nuestra legislación tendría un rango superior a cualquier otra norma legal, de allí que de cualquier derecho supuestamente existente respecto a una marca con su apellido, no podría ser limitante con respecto a su nombre y al correcto uso del mismo, así también que al igual que otras personas que han inscrito dominios relacionados con el apellido Santander, como es el caso de santanderpropiedades.cl, el cual se encuentra inscrito a nombre de Daniel Hernán Santander Veliz, o también constructorasantander.cl, que se encuentra inscrita a su nombre. Que dominios con su apellido paterno SANTANDER, son más de uno y que conflictos con el Banco Santander Chile, respecto a esos dominios siempre se habían solucionado amigablemente en la etapa de mediación; ejemplo de aquello fue lo correspondiente, por ejemplo, al dominio csantander.cl, el que fue objeto de controversia con el Banco Santander Chile y que por acuerdo entre ambas partes, quedó a nombre del Banco, dominio actualmente vacante, y se acordó que el dominio constructorasantander.cl, en aquella instancia, el Banco Santander

costearía la inscripción a nombre de su empresa familiar, Constructora Santander Limitada, como efectivamente ocurrió. Que el corretaje, ya sea de acciones, y/ o en el caso particular de propiedades, no es parte del giro del Banco que objeta y/o reclama en este proceso su dominio .CL, ni tampoco podría llegar a serlo, por la naturaleza y limitaciones al respecto, y se permite recordar que es supuestamente el Banco Santander quien impugna su inscripción y no otra empresa de su grupo económico; Que la parte y su nombre son incluso anteriores a la constitución del "BANCO SANTANDER" en Chile, pues nació un 28 de mayo de 1977, en la comuna de Ñuñoa, cuando aun las inversiones del "BANCO SANTANDER", ni siquiera se proyectaban en Latinoamérica. Que dicho BANCO, ingresa al mercado Chileno solo con la adquisición del Banco Español- Chile en el año 1982, vale decir, cuando la parte tenía ya los nombre y por supuesto apellido en los registros nacionales, pero podría señalarse que solo el "BANCO SANTANDER" entra a Chile con esa denominación a finales de los años 90 y/o principios del siglo XXI, cuando a partir del año 2000 se incorpora al Grupo el BANCO SANTIAGO, y con ello se afianza la posición del Grupo como primera franquicia financiera en Latinoamérica.

SEPTIMO: Que por escrito de fecha 6 de abril de 2011, rolante a fojas 24 de autos, la parte de Banco Santander Chile, presentó argumentos de mejor derecho al nombre de dominio santandercorredores.cl, en los términos siguientes: Que el BANCO SANTANDER CHILE corresponde a uno de los agentes mercantiles de mayor relevancia y presencia nacional. Que de hecho este posicionamiento no es solo a nivel local, sino que se ha constituido como uno de los bancos de mayor presencia Latinoamericana. Que esta circunstancia claramente incide en el presente conflicto, y ello es consecuencia de Io siguiente: que la presente litis está radicada en torno a un término que contempla La expresión más relevante y distintiva de la parte, cual es La expresión SANTANDER. Que esta expresión claramente está referida a su razón social, la cual ha sido objeto de protección al amparo de las normas marcarlas, y es así que existen remunerables registros que la contemplan. Entre ellos: 1) Registro N° 670.166, marca SANTANDER (etiqueta), que distinguir productos de la clase 01; 2) Registro N° 670.167, marca SANTANDER (etiqueta), que distingue productos de la clase 02.; 3) Registro N° l70.168, marca SANTANDER (etiqueta), para distinguir productos; de la clase 03; 4) Registro N° 670.169, marca SANTANDER (etiqueta), para distinguir productos de la clase 04; 5) Registro N° 670.170, marca SANTANDER (etiqueta), para distinguir productos de la clase 05; 6) Registro N° 670.171, marca SANTANDER (etiqueta), para distinguir productos de la clase 06; 7) Registro N° 670.172, marca SANTANDER (etiqueta), para distinguir productos de la clase 07; 8) Registro N° 670.173, marca SANTANDER (etiqueta), para distinguir productos de la clase 08; 9) Registro N° 670.174, marca SANTANDER (etiqueta), para distinguir productos de la clase 10; 10) Registro N° 682.112, marca SANTANDER (etiqueta), para distinguir productos de la clase 11; 11) Registro N° 670.176, marca SANTANDER (etiqueta), para distinguir productos de la clase 25; 12) Registro N° 670,177, marca SANTANDER (etiqueta), para distinguir productos de la clase 14; 13) Registro N° 670,178, marca SANTANDER (etiqueta), para distinguir productos de la clase 15; 14) Registro N° 670,179, marca SANTANDER (etiqueta), para distinguir productos de la clase 17; 15) Registro N° 670,180, marca SANTANDER (etiqueta), para distinguir productos de la clase 18; 16) Registro N° 670,181, marca SANTANDER (etiqueta), para distinguir productos de la clase 19; 17) Registro N° 670,182, marca SANTANDER (etiqueta), para distinguir productos de la clase 20; 18) Registro N° 670,183, marca SANTANDER (etiqueta), para distinguir productos de la clase 21; 19) Registro N° 670,184, marca SANTANDER (etiqueta), para distinguir productos de la clase 22; 20) Registro N° 670,185, marca SANTANDER (etiqueta), para distinguir productos de la clase 23; 21) Registro N° 670,186, marca SANTANDER (etiqueta), para distinguir productos de la clase 24; 22) Registro N° 670,187, marca SANTANDER (etiqueta), para distinguir productos de la clase 13; 23) Registro N° 670,188, marca SANTANDER (etiqueta), para distinguir productos de la clase 26; 24) Registro N° 670,189, marca SANTANDER (etiqueta), para distinguir productos de la clase 27; 25) Registro N° 670,190, marca SANTANDER (etiqueta), para distinguir productos de la clase 28;

26) Registro N° 670,658, marca SANTANDER (etiqueta), para distinguir productos de la clase 31; 27) Registro N° 670,191 marca SANTANDER (etiqueta), para distinguir productos de la clase 34 y 28) Registro N° 670,192, marca SANTANDER (etiqueta), para distinguir servicios de actuariado; aduana; agencia de aduana; agencias de cobro de deudas; agencias de crédito; agencias de seguro; alquiler de explotación agrícola, para bancario, colecta de beneficencia; cajas de previsión depósitos en cajas; operaciones de cambio y moneda constitución de capitales; inversión de capitales; colectas, corretaje; emisión de cheques de viajes; depósitos de títulos y valores, estimaciones financieras; estimaciones fiscales; factoring; garantías y fianzas; servicios fiduciarios financieros, constitución de fondos; inversión de fondos; gerencia de fortunas; organización de loterías; operaciones financieras; préstamo (finanzas); préstamo con garantías; préstamos sobre prenda; seguros de topo tipo, transacciones financieras; servicios de abono (suscripciones a periódicos diarios, de la clase 36; 29) Registro N° 670.194, marca SANTANDER (etiqueta), para distinguir servicios de la clase 42; 30) Registro N° 895.032, marca SANTANDER, distintiva de servicios bancarios; de ahorro, servicios financieros, de agencias de cambio, de clearing, de leasing, de corredores de valores y de bienes; alquileres de todo tipo; emisión de tarjetas de crédito y sistemas de crédito, clase 36; 31) Nombre de dominio www.santander.cl. Que, como se puede apreciar, existen un sinnúmero de registros marcarios, y de expresiones sobre nombres de dominio que contemplan la expresión SANTANDER, con lo cual se puede afirmar de manera categórica que esta expresión se encuentra en el patrimonio de la parte. Que, además, se ha acreditado que la parte detenta registros sobre la expresión SANTANDER en relación a servicios de corredores de valores y bienes, con lo cual se aprecia que detenta derechos de índole superior. Que con estos argumentos se plantea la línea argumental que acredita el mejor derecho de la parte, el cual es producto tanto de registros sobre la expresión SANTANDER, como por el hecho que respecto a los servicios de corredores tanto de valores como de bienes, la parte detenta derechos de exclusiva. que además, la marca SANTANDER se enarbola como uno de los signos de mayor renombre de nivel mundial, y dicha circunstancia a más de acreditarse empíricamente, se puede deducir desde el momento que dicha circunstancia puede calificarse como hecho evidente y notorio. Que, por su parte, el presente conflicto está relacionado con un nombre de dominio, y para ello es útil establecer la finalidad de este instituto. Cita el dictamen Nº 1127, de la Comisión Preventiva Central, de fecha 28 de julio del año 2000, considerando 7.8, que reproduce. Cita el artículo 14 del Reglamento de Nic Chile, el Código de Etica Publicitaria, artículos 4 y 13, artículo 1º Nº 4, 28 y 28 A de la Ley de Protección del Consumidor, Principios de Competencia leal y de ética mercantil, y en relación con ellos artículo 10 números 2 y 3. Aduce mala fe del primer solicitante, derechos válidamente adquiridos, y en mérito de todo lo anterior solicita le sea asignado el dominio.

OCTAVO: Que por resolución de fecha 11 de abril de 2011, rolante a fojas 31 de autos, se confirió traslado de las presentaciones de ambas partes, el que fue evacuado por el segundo solicitante mediante escrito de fecha 13 de abril, rolante a fojas 32, en los términos siguientes: Que en caso alguno pretende cuestionar los argumentos planteados en tanto dicen relación con circunstancias de hecho tales como el nacimiento, o el desconocimiento del Banco Santander a la fecha del nacimiento del primer solicitante. Que en este caso el tema esencial pasa por determinar quien detenta un mejor derecho respecto a una expresión compuesta por dos elementos, a saber la expresión SANTANDER y la expresión corredores. Que este tema no es menor, pues aún cuando puede ser cierto que el apellido del primer solicitante coincide con la primera parte del nombre de dominio, no es menos cierto que dicha expresión va adscrita a la expresión corredores, generándose un todo indivisible que evidentemente resulta confundible con la figura de la parte. Que la parte es una de las compañías de mayor renombre a nivel mundial, en donde la expresión SANTANDER resulta ser el elemento esencial. Que la parte detenta un derecho superior como consecuencia tanto del prestigio labrado, como de los diversos registros marcarios en que se encuentra amparada, uno de cuyos registros le habilita para realizar labores de corretaje. Que respecto a la expresión corredores, ella está

referida a aquellas reguladas en el artículo 48 del Código de Comercio, en donde se señala que "los corredores son oficiales públicos instituidos por la Ley para dispensar su mediación asalariada a los comerciantes y facilitarles la conclusión de sus contratos". Que, en otras palabras, esta institución supone ser un oficial público nombrado por el Presidente de la República, cuestión que no ha sido acreditada por la contraria. Que el corretaje es un servicio regulado por el Código de Comercio, el cual se encuentra dentro del giro de la parte, y de allí que no cualquiera puede realizar esta mediación, sino se trata de un servicio serio, regulado por el legislador, en tanto existen intereses públicos que es lícito tutelar. Que así las cosas, la parte ha acreditado ser un Banco amparado por la Ley del rubro y que además se encuentra habilitada para la labor de correduría, tanto legalmente como desde el punto de vista registral, antecedentes que permiten colegir que quien detenta derechos de índole superior en torno a esta expresión es la parte y no la primera solicitante.

NOVENO: Que por resolución de fecha 18 de abril de 2011, rolante a fojas 34, se recibió la causa a prueba, fijándose los siguientes hechos substanciales, pertinentes y controvertidos: 1.- Derechos e intereses de las partes en la expresión "santandercorredores". 2.- Utilización efectiva que las partes han realizado, realizan actualmente o realizarán en el futuro, de la expresión "santandercorredores".

DECIMO: Que durante el curso del juicio las partes rindieron las siguientes pruebas:

La parte de Banco Santander Chile la documental que consta en anexo de documentos y que se conforma por: 1) Impresos de registros marcarios (fs. 1 a 30); 2) Impreso de Nic Chile registro de dominio "Santander.cl" e impresos de la página web del mismo (fs. 31 a 33); 3) Ranking de valoración septiembre de 2008 (fs. 34 a 38); 4) Documento de Consultora Milward Brown Brands Top (fs. 39 a 74); 5) Impresos de Brand Finance Global Banking 500 (fs. 75 a 176); 6) Impreso Informe Confidencial Merco Marcas Financieras (fs. 177 a 196); 7) Impreso "Noticias" de la marca Santander (fs. 197 y 198); 8) Impreso "Reputación y Solvencia" (fs. 199 a 200).

La parte de José Luis Santander González, la documental conformada por: 1) Certificado de nacimiento de don José Luis Santander González (fs. 39); 2) Copia de sentencia en juicio arbitral "csantander.cl" (fs. 40 a 41); 3) Impreso de Nic Chile para dominio csantander.cl (fs. 42); 4) Impresos correo de Info@nic.cl y página web de Nic Chile para dominio constructorasantander.cl (fs. 43 a 47); 5) Copia de escritura de modificación de sociedad Constructora Santander Ltda. y extracto inscrito en el Registro de Comercio y publicado en el Diario Oficial, y RUT de constructora Santander Ltda. (fs. 48 a 55); 6) Impreso de página web de Nic Chile dominio santandercorredores.cl (fs. 56); 7) Copia de cédula de identidad de José Luis Santander González (fs. 57); 8) Impreso búsqueda de abogados para José Luis Santander González (fs. 58); Impresos revista inmobiliaria Urbe (fs. 59 a 61).

UNDECIMO: Que por resolución de fecha 13 de mayo de 2011, rolante a fojas 63, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la totalidad de la prueba documental referenciada en el resultando décimo no fue objeto de impugnaciones, razón por la cual se la tiene por reconocida y se le atribuye valor probatorio.

SEGUNDO: Que el objeto del presente juicio consiste en determinar cuál de las partes tiene un mejor derecho al nombre de dominio en disputa, y resulta del mérito de autos que la posición de los litigantes de este juicio, en relación con el mismo, es la siguiente:

TERCERO: Que el primer solicitante, la parte de José Luis Santander González, justificó tal calidad, lo cual lo ampara con la presunción de mejor derecho y buena fe en su inscripción que se expresa en el principio "First come, first served", presunción que no es, sin embargo, una presunción de derecho y puede ceder ante prueba en contrario. Que, en forma adicional a

dicha presunción, alegó incluir el dominio su propio apellido, y encontrarse vinculado a la actividad del corretaje de propiedades que él y su familia han realizado. Acreditó ser titular del nombre de dominio constructorasantander.cl (fs. 44 y 45), y formar parte de la sociedad "Constructora Santander Limitada", desde el año 2003 (fs. 48), la cual tiene por giro, entre otros, el corretaje de propiedades (fs. 50, fs. 52 vta. y fojas 54). Con la documental de fojas 60 acreditó haber llevado a cabo la empresa "Constructora Santander Limitada", en el año 2004, una actividad de promoción de viviendas de descanso.

CUARTO: Que la oponente, la parte de Banco Santander Chile, se asiló en la fama y notoriedad de sus actividades y marcas, actividades entre las cuales se encuentra el corretaje de valores (docto. de fojas 32) y marcas entre las cuales se encuentran los registros Nº 670.192 de agosto de 2003 que incluye "Corretaje" (fs. 28) y N° 895.032, que incluye corredores de valores (fs. 30). También demostró corresponder la expresión "Santander" a su propio nombre o razón social, y ser titular del dominio "santander.cl" en el cual tiene activa una página web (fs. 31 a 33). Demostró, también, con numerosa documental acompañada, que la marca "Santander" o "Grupo Santander" se encuentra fuertemente posicionada, entre las marcas de mayor valor del mundo entero (doctos de fojas 34 a 200).

SEXTO: Que, puesto el Arbitro a sopesar las posiciones de las partes, estimará que para ambos contendientes la expresión "Santander" designa su nombre o razón social, y es, por tanto, un atributo de su personalidad, y en tal sentido, estimará que a ambos asisten derechos similares a la expresión, desechando las acusaciones de supuesta mala fe formuladas por la oponente en contra del primer solicitante. Enseguida corresponderá evaluar el segundo punto de prueba del auto de fojas 34, a saber, utilización efectiva que las partes han realizado, realizan actualmente o realizarán en el futuro, de la expresión "santandercorredores", estableciendo que ambas partes intentaron comprobar actividades de "corretaje". El primer solicitante con la documental de fojas 60, correspondiente a un artículo de la Revista "Urbe" de 29 de octubre de 2004, en el cual se lee textualmente, en lo pertinente: "*para adquirir o construir una casa para pasar el tiempo libre, según Angela Santander, arquitecta de Constructora Santander, lo importante radica en pensar un proyecto que diferencie, por intermedio de otro ambiente, la cotidianidad con la distención, ocio y el placer del relajo"*, y luego (fs. 61): *"Pues bien, los consejos ya están entregados. Ahora si no cumplieron del todo con sus expectativas, una de las opciones es consultar a ventas@constructorasantander.cl y un grupo de profesionales responderá sus preguntas, buscando siempre la mejor alternativa para elevar su calidad de vida por medio de una sofisticada casa de descanso."* – En cuanto a la oponente, se asila en la notoriedad de sus actividades en el corretaje de bolsa, que ha tenido lugar en el pasado, en el presente y presumiblemente en el futuro, las cuales se difunden en la página web www.santander.cl (fs. 32), y en sus registros marcarios referidos a tales actividades,

SEPTIMO: Que, en la necesidad de dirimir cual de las partes demostró una mejor o mayor utilización efectiva de la expresión "santandercorredores", estimará que ello corresponde a la oponente, pues del análisis de la única prueba rendida por el primer solicitante, a saber, el artículo de fojas 60, surge más bien que las expresiones de Angela Santander, dadas en calidad de "arquitecta" de Constructora Santander, decían relación con la promoción de viviendas fabricadas por esa empresa, y no de intermediación, que es característica del corretaje de propiedades aducido, más aún si se atiende a la antigüedad del evento.

OCTAVO: Que, con lo antes considerado, se estimará que la oponente ha demostrado mejor derecho al nombre de dominio en controversia, razón por la cual se acogerá su demanda, en los términos que se expresan en la parte resolutiva de la sentencia.

Y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 3 y siguientes del anexo 1, sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje de Nic Chile,

RESUELVO:

Que se acoge la demanda deducida por la parte de Banco Santander Chile en contra de José Luis Santander González, y se asigna el nombre de dominio santandercorredores.cl a favor de Banco Santander Chile, sin costas.

Notifíquese por carta certificada a las partes y por correo electrónico a la Secretaría de NIC Chile; fírmese la presente resolución por el Árbitro y por un Notario Público, en su calidad de Ministro de Fe designado para estos efectos, o por dos testigos de actuación; comuníquese a las partes y a Nic Chile por correo electrónico para fines informativos y remítase el expediente a NIC Chile.

Juan Agustín Castellón Munita

Juez Arbitro

Firmaron como testigos don Kristoffer Verbeken Manríquez, C.I. 13.234.961-4 y doña Lidia Pamela Laprida Vidal, C.I. 12.492.433-2.