En Santiago de Chile a 12 de enero de 2012.-

VISTOS

I.- PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- Constitución del arbitraje.-

NIC Chile por oficio OFO15145 de fecha 18 de octubre de 2011 me notificó de la designación como árbitro arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio "santanderopenstar.cl", designación que acepté con fecha 19 de octubre de 2011, y que fue notificada a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico.

I.2.- Partes del arbitraje.-

Son partes en este juicio: 1) Lata Latina, Rut. 79.961.810-9, representada por Prestaciones y Asesorías Jurídicas Patmark Limitada, con domicilio en esta ciudad, Av. Quinchamalí 14181 de la comuna de Las Condes, correo electrónico domains@marcaria.com; 2) Banco Santander Chile, Rut. 97.036.000-K, representado por Beuchat, Barros & Pfenniger y en autos por los abogados don Rodrigo Puchi Zurita y don Fernando Urra Quiroz, con domicilio en esta ciudad, Europa 2035 de la comuna de Las Condes, correo electrónico furra@bbp.cl.

I.3.- Objeto del arbitraje.

El objeto del arbitraje es resolver la inscripción del nombre de dominio "santanderopenstar.cl", suscitado entre las partes antes individualizadas.

I.4.- Procedimiento.-

Que a fojas 19 y siguientes de estos autos se encuentra el acta en el que constan las normas de procedimiento que se acordó para que rigiera la tramitación de esta instancia arbitral, con la inasistencia de Lata Latina representada por Prestaciones y Asesorías Jurídicas Patmark Limitada, a quien le fue notificada el acta según consta a fojas 20 de autos.

I.5.- Periodo de Planteamientos.-

I.5.1.- Planteamientos de don Lata Latina representada por Prestaciones y Asesorías Jurídicas Patmark Limitada.

Lata Latina representada por Prestaciones y Asesorías Jurídicas Patmark Limitada no presentó planteamientos para argumentar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto.

I.5.2 Planteamientos de Banco Santander Chile representado por Beuchat, Barros & Pfenniger.

Consta a fojas 260 y siguientes que don Rodrigo Puchi Zurita en representación de Banco Santander Chile presentó escrito fundamentando su mejor derecho sobre el nombre de dominio de autos. Precisa que su representada es uno de los agentes mercantiles de mayor relevancia y presencia tanto nacional como en Latinoamérica. Agrega que el nombre de dominio solicitado está radico en torno al término que contempla la expresión más relevante y distintiva de su mandante, Santander, que está referida a su razón social y ha sido objeto de protección a través de innumerables registros marcarios, los que cita. Por otra parte señala que su mandante es titular de nombres de dominio, entre ellos: santander.cl, santanderconcert.cl, santanderchile.cl, lsantander.cl, elsantander.cl, isantander, csantander.cl y bsantander.cl. Además señala que la marca Santander es uno de los signos de mayor fama y notoriedad a nivel mundial, hecho público y notorio.

Agrega que la doctrina y la jurisprudencia están contestes en la finalidad de los nombres de dominio, en orden a que a través de ellos se logran funciones claramente publicitarias, cita a la Comisión Preventiva Central y al art. 14 del Reglamento de Nic. Luego se refiere a las normas vigentes sobre abusos de publicidad y ley de protección al consumidor, y señala que la existencia de un nombre de dominio que contiene la expresión Santander será motivo de confusión, pues hace referencia tanto a la marca de titularidad de su mandante, sin incorporar ningún elemento que logre dotarlo de distintividad, pues el complemento "Open Star" puede fácilmente relacionarse con dos circunstancias que se encuentran bajo el ámbito de operaciones de su mandante, uno el servicio 24 horas del día "Open" y los eventos deportivos organizados por grandes empresas denominados "Open", por lo que los usuarios de Internet caerían en toda suerte de errores o confusiones. Se refiere a los principios de competencia leal y de ética mercantil, cita el Convenio de París, art. 10, la ley 20.169, agrega que si se concede el nombre de dominio al primer solicitante necesariamente será inductivo a toda clase de errores y confusiones y se vulneran las normas recién citadas. En relación a los derechos válidamente adquiridos, señala que debe asignarse el dominio a su representada por ser titulara de un signo registrado. Se refiere a la inaplicabilidad del principio First Come First Served, por tener su representada un mejor interés y derecho sobre el nombre de dominio en disputa. Finalmente para acreditar su mejor derecho sobre el nombre de dominio acompaña los siguientes documentos: 29 copias de registros marcarios de la denominación Santander; Print obtenido de la página web del Inapi del registro n°895.032, marca Santander; Copia de la primera página del sitio web Santander.cl; Rankings de valoración, Septiembre de 2008; Copia de nueva publicación de la consultora Milward Brown sobre las marcas más importantes del mundo; Copia de Brand Finance, febrero y abril de 2009 sobre las marcas más valiosas; Informe Confidencial de Merco Marcas Financieras; Noticias del Grupo Santander; e Información obtenida de la página web abc.es, respecto de la marca financiera en España.

I.6 Etapa de Respuestas.-

I.6.1 Respuesta de do Lata Latina representada por Prestaciones y Asesorías Jurídicas Patmark Limitada.

Lata Latina representada por Prestaciones y Asesorías Jurídicas Patmark Limitada no evacuó respuesta alguna a los argumentos expuestos por Banco Santander Chile.

1.6.2 Respuesta de Banco Santander Chile representado Beuchat, Barros & Pfenniger.

Banco Santander Chile no evacuó respuesta, ya que, Lata Latina no expuso planteamientos.

I.7 Cierre del proceso y llamado a las partes a oír sentencia.-

A fojas 263 de autos, con fecha 5 de enero de 2012, no existiendo diligencias pendientes, se citó a las partes a oír sentencia, resolución que les fue notificada a las partes por carta certificada.-

II. PARTE CONSIDERATIVA.

II.1 Se encuentra acreditado en autos, fojas 2, que Lata Latina representada por Prestaciones y Asesorías Jurídicas Patmark Limitada con fecha 29 de junio de 2011 solicitó el nombre de dominio "santanderopenstar.cl". También, se encuentra acreditado en autos, fojas 2, que Banco Santander Chile representado por Beuchat, Barros & Pfenniger, lo solicitó con fecha 22 de julio de 2011.-

II.2 Que Lata Latina representada por Prestaciones y Asesorías Jurídicas Patmark Limitada no fundamentó su mejor derecho para solicitar la asignación del nombre de dominio en disputa como tampoco contra argumentó los planteamientos expuestos por Banco Santander Chile.

II.3 Que Banco Santander Chile representado por el Beuchat, Barros & Pfenniger, fundamentó su mejor derecho en que su representada es uno de los agentes mercantiles de mayor relevancia y presencia tanto nacional como en Latinoamérica. Agrega que el nombre de dominio solicitado radica en el término Santander, que es la expresión más relevante y distintiva de su mandante, protegida por innumerables registros marcarios y nombres de dominio. Además señala que la marca Santander es uno de los signos de mayor fama y notoriedad a nivel mundial, hecho público y notorio. Se refiere a las normas vigentes sobre abusos de publicidad y ley de protección al consumidor, a los principios de competencia leal y de ética mercantil, cita el Convenio de París y la ley 20.169.- También fundamenta los derechos válidamente adquiridos por su representada por ser titulara de un signo registrado. Se refiere a la inaplicabilidad del principio First Come First Served.-

II.4 Que debe considerarse, de acuerdo a la documentación acompañada, que Banco Santander Chile tiene registrada la marca "Santander". Que dicha marca si bien no es idéntica al nombre de dominio solicitado, "santanderopenstar.cl", es engañosamente similar, atendido que la palabra "Santander" es el elemento central del dominio solicitado e identifica claramente al Banco Santander Chile. Por su parte los otros dos términos que componen el nombre de dominio, "Open" y "Star", no logran dotar al dominio de una distintividad propia. En consecuencia, el nombre de dominio solicitado, "santanderopenstar.cl" resulta ser engañosamente a la marca registrada "Santander".

II.5 Además debe considerarse que se trata de una marca famosa y notoria, de manera, que de otorgarse el dominio a un tercero distinto al titular de la marca registrada "Santander" induciría fácilmente a error y confusión a los usuarios de Internet.

II.6 Que debe considerarse que el primer solicitante, Lata Latina, no señaló cuál era su interés o mejor derecho sobre el nombre de dominio solicitado.

II.7 Atendido todo lo anterior lo anterior, éste sentenciador considera que el nombre de dominio “santanderopenstar.cl” identifica claramente al Banco Santander Chile.

III SE RESUELVE.

Considerando los argumentos antes referidos, se resuelve asignar el nombre de dominio en disputa “santanderopenstar.cl” a Banco Santander Chile representado por Beuchat, Barros & Pfenniger.

Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico.

Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su cumplimiento.-

Sentencia pronunciada por el señor árbitro arbitrador, don Felipe Bahamondez Prieto.

Autoriza la Secretaria del Tribunal, doña María José Allende Gutiérrez.