

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Itaú Corbanca c. Withheld for Privacy ehf (withheldforprivacy.com) / Juan Franco
Caso No. D2022-1530

1. Las Partes

La Demandante es Itaú Corbanca, Chile, representada por Porzio Rios Garcia, Chile.

El Demandado es is Withheld for Privacy ehf (withheldforprivacy.com), Islandia / Juan Franco, Colombia.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <corbancacl.com>.

El registrador del citado nombre de dominio en disputa es NameCheap, Inc.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 28 de abril de 2022. El 28 de abril de 2022 el Centro envió a NameCheap, Inc., por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 28 de abril de 2022, el registrador envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta develando el registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa los cuales difieren del nombre del Demandado y los datos de contacto señalados en la Demanda. El Centro envió una comunicación electrónica a la Demandante en fecha 4 de mayo de 2022, suministrando el registrante y los datos de contacto develados por el Registrador, e invitando a la Demandante a realizar una enmienda a la Demanda. El mismo día, el Centro envió al Demandado una comunicación en relación con el lenguaje del procedimiento. La Demandante presentó una Demanda enmendada el 7 de mayo de 2022.

El Centro verificó que la Demanda junto con la modificación a la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento"), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").

De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 18 de mayo de 2022. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 7 de junio de 2022. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y

ausencia de contestación a la Demanda el 20 de junio de 2022.

El Centro nombró a José Ignacio San Martín Santamaría como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 27 de junio de 2022. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.

Idioma del procedimiento

De acuerdo al Reglamento, párrafo 11.a), el idioma del procedimiento administrativo será el idioma del acuerdo de registro, a reserva de la facultad del grupo de expertos de tomar otra resolución, teniendo en cuenta las circunstancias del procedimiento administrativo.

En el presente caso el idioma del acuerdo de registro es el inglés.

La Demanda se presentó en español y la Demandante ha solicitado que el idioma del procedimiento sea el español, dado, principalmente, que ambas Partes están domiciliadas en países de habla hispana.

Atendiendo la petición efectuada por la Demandante, se dicta la presente Decisión en español, de acuerdo con las facultades que otorga al Experto el artículo 11 del Reglamento, pues efectivamente ambas partes están domiciliadas en países hispanohablantes, siendo igualmente valorada la circunstancia de que la página web del Demandado, mientras estuvo activa, estaba en español y su contenido hacía referencia a un país de habla hispana.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante es titular de numerosos registros de marca en Chile sobre la denominación CORPBANCA, entre ellos los siguientes:

- Registro de marca 990306 CORPBANCA, para servicios de la clase 36, solicitado el 26 de abril de 2012.
- Registro de marca 951626 CORPBANCA FONDOS MUTUOS (fig), para servicios de la clase 36, solicitado el 4 de mayo de 2011.
- Registro de marca 951627 CORPBANCA CORREDORES DE SEGUROS (fig), para servicios de la clase 36, solicitado el 4 de mayo de 2011.
- Registro de marca 951625 CORPBANCA CORREDORES DE BOLSA (fig), para servicios de la clase 36, solicitado el 4 de mayo de 2011.
- Registro de marca 955897 CORPBANCA ASESORIAS FINANCIERAS (fig), para servicios de la clase 36, solicitado el 3 de junio de 2011.
- Registro de marca 955896 CORPBANCA BANCA MINORISTA (fig), para servicios de la clase 36, solicitado el 3 de junio de 2011.
- Registro de marca 955895 CORPBANCA AGENCIA DE VALORES (fig), para servicios de la clase 36, solicitado el 3 de junio de 2011.
- Registro de marca 955898 CORPBANCA INVERSIONES (fig), para servicios de la clase 36, solicitado el 3 de junio de 2011.

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 17 de octubre de 2021. En la actualidad no resuelve a ninguna página activa. De conformidad con la evidencia presentada por la Demandante, el nombre de

dominio en disputa resolvía a una página web en la que se incluía un formulario aparentemente para la solicitud de créditos.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

En su escrito de Demanda, la Demandante alega fundamentalmente lo siguiente:

- La Demandante es titular de las marcas CORPBANCA antes citadas. CORPBANCA es una marca famosa y notoria del sector bancario chileno.
- El nombre de dominio en disputa está compuesto por la expresión “Corbanca”, prácticamente idéntica a las marcas CORPBANCA de la demandante, y las letras “CL”, que aluden a Chile, país en el que la demandante desarrolla su actividad, existiendo por tanto un claro riesgo de confusión.
- El riesgo de confusión fue buscado de forma deliberada, pues el nombre de dominio en disputa, antes de ser dado de baja su contenido, alojaba un sitio web en el que se indicaba que operaba como entidad financiera, ofreciendo créditos de dinero, lo que hace evidente el afán de quien registró el nombre de dominio en disputa de querer aprovecharse del prestigio de Banco Corpbanca.
- La Comisión para el Mercado Financiero (“CMF”), autoridad encargada de regular y supervisar el mercado financiero chileno, recibió denuncias de personas que habían sido afectadas por este sitio web, lo que se puso de manifiesto en diversas publicaciones. A través de este sitio web se ofrecían créditos de dinero, sin estar autorizados para ello, y requiriendo a quienes solicitaran los créditos a realizar pagos anticipados por gestiones de los créditos que posteriormente no recibían.
- El código fuente de la página web contenía también la marca CORPBANCA de la Demandante.
- El Demandado actuó y actúa aún de mala fe, ya que solicitó y obtuvo el registro de un nombre de dominio sabiendo que el mismo contenía marcas comerciales famosas de un tercero, y del consecuente riesgo de confusión. El uso de la expresión “Corbanca”, confusamente similar a CORPBANCA, tanto en el nombre de dominio en disputa como en el contenido del propio sitio web a través de la cual ofrece sus servicios, sin autorización ni licencia alguna de la Demandante, no tiene otro motivo que aprovecharse del reconocimiento que ITAÚ CORPBANCA tiene en el mercado para inducir a todo tipo de errores y confusiones al público consumidor respecto del origen de los servicios ofertados.

Por todo ello, la Demandante solicita que el nombre de dominio en disputa le sea transferido.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

El artículo 15(a) del Reglamento encomienda al Experto la decisión de una Demanda sobre la base de:

- las manifestaciones y los documentos presentados por las partes;
- lo dispuesto en la Política y en el propio Reglamento; y
- de acuerdo con cualesquiera normas y principios de derecho que el experto considere aplicables.

Los presupuestos para la estimación de una Demanda contenidos en el artículo 4(a) de la Política son:

- que el nombre de dominio en disputa sea idéntico o confusamente similar con una marca de productos o servicios sobre la que el Demandante tenga derechos;
- que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa; y
- que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado y usado de mala fe.

A. Identidad o similitud confusa

El nombre de dominio en disputa <corbanca.cl.com> resulta claramente confusamente similar con la marca CORPBANCA de la Demandante, debidamente protegida en Chile.

De acuerdo con la sección 1.9 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición ("Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0"), los Expertos consideran que un nombre de dominio que consiste en un error tipográfico común, obvio o intencional de una marca es confusamente similar a la marca pertinente a efectos del primer elemento.

En el presente caso CORPBANCA y "corbanca" son casi idénticos fonéticamente y las letras añadidas "cl" son el indicativo territorial de Chile (entre otros en Internet).

Por lo tanto, concurre la primera de las circunstancias previstas en la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

El Demandado no ha contestado a la Demanda, por lo que no resulta posible conocer su versión sobre la posible existencia de tales derechos o intereses legítimos.

La Demandante ha acreditado al menos *prima facie* la falta de derechos o intereses legítimos del Demandado en el nombre de dominio en disputa. En este sentido, la Demandante alega (i) que el Demandado no ha utilizado el nombre de dominio en disputa para realizar una oferta de buena fe de productos o servicios; por el contrario, se ha utilizado para hacerse pasar por la Demandante generando confusiones que han ocasionado incluso la intervención de las autoridades bancarias chilenas, (ii) el Demandado no es conocido comúnmente por el nombre de dominio en disputa y (iii) el Demandado no está haciendo un uso legítimo no comercial o un uso leal de nombre de dominio en disputa sino que lo utilizó para generar confusión con la Demandante y obtener con ello un lucro económico.

Atendiendo a la ausencia de contestación a la Demanda y a las alegaciones y evidencias aportadas por la Demandante, el Demandado no ha refutado las alegaciones sobre la ausencia de derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa (ver la sección 2.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0 y los criterios recogidos en decisiones como *OSRAM GmbH v. Mohammed Rafi/Domain Admin, Privacy Protection Service INC d/b/a PrivacyProtect.org*, Caso OMPI No. [D2015-1149](#)).

En definitiva, este Experto considera concurre la segunda de las circunstancias previstas en la Política.

C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

La Demandante hace serias alegaciones y aporta evidencia que demostraría que el Demandado se hacía pasar de forma fraudulenta por la Demandante con el fin de obtener un lucro económico, lo que ha generado perjuicios a algunos consumidores y problemas a la propia Demandante ante las autoridades financieras, que incluso realizaron advertencias públicas acerca del fraude.

Asimismo, la Demandante ha acreditado que el código fuente de la página web del Demandado contenía específicamente la marca CORPBANCA (incluyendo la letra P) de la Demandante, lo que confirma el propósito fraudulento y parasitario del Demandado.

A la vista de ello, el Experto considera que concurre claramente mala fe en el registro y uso del nombre de dominio en disputa y que esta conducta resulta claramente subsumible en la circunstancia acreditativa de la mala fe incluida en el apartado (iv) del párrafo 4(b) de la Política:

“(iv) si, al utilizar el nombre de dominio, usted ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet a su sitio web o a otro sitio en línea, creando confusión con la marca del demandante en cuanto al origen, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio web o su sitio en línea o de un producto o servicio en su sitio web o sitio en línea.”

Numerosas decisiones del Centro han considerado prueba de mala fe a efectos de la Política el hecho de que el Demandado haya tratado deliberadamente de crear la impresión de que su página web está relacionada con el Demandante y sus marcas, presumiblemente con el fin de obtener un beneficio económico. En este sentido, *LeSportsac, Inc. v. Yang Zhi*, Caso OMPI No. [D2013-0482](#); *trivago GmbH v. Whois Agent, Whois Privacy Protection Service, Inc. / Alberto Lopez Fernandez, Alberto Lopez*, Caso OMPI No. [D2014-0365](#); o *Ebel International Limited v. Alan Brashear*, Caso OMPI No. [D2017-0001](#).

El uso de un servicio de privacidad también confirma en este caso la mala fe del Demandado, pues en un sector tan regulado como el bancario es inconcebible que no exista una total transparencia en la identificación de los operadores. Si bien en algunos casos pueden existir circunstancias que hagan legítimo el uso de un servicio de privacidad, varias resoluciones del Centro sobre la Política han considerado que es una circunstancia que contribuye a considerar probada la mala fe cuando se combina con otro tipo de circunstancias, como ocurre en este caso. En *GVC Holdings plc / ElectraWorks Limited v. Registration Private, Domains By Proxy, LLC / Adnan Atakan Alta*, WIPO Case No. [D2016-2563](#), se señalaba:

“Although privacy services might be legitimate in certain circumstances, it is for the Panel difficult to see in the present case why the Respondent should need to protect its identity except to make it difficult for the Complainant to protect its trademark rights. The Panel rather believes that the choice of the disputed domain names (which fully incorporate the Complainant’s trademark), the content as well as the design of the Respondent’s corresponding websites rather indicate that the Respondent deliberately opted for a privacy shield in order to prevent an efficient enforcement of legitimate trademark rights by the Complainant.”

Por todo ello, este Experto considera que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 4(b) de la Política, ha quedado acreditada la mala fe del Demandado en el registro y uso del nombre de dominio en disputa.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Grupo de Expertos ordena que el nombre de dominio en disputa, <corbanca.cl.com> sea transferido al Demandante.

/José Ignacio San Martín Santamaría/

José Ignacio San Martín Santamaría

Experto Único

Fecha: 8 de julio de 2022