SENTENCIA DEFINITIVA

Francisca Riquelme Urra v. Victaulic Company

Causa Rol No. 33-2011

Santiago, 16 de Agosto de 2011

1. LAS PARTES

El Primer Solicitante es doña **Francisca Riquelme Urra**, con domicilio en calle Julia Bernstein 720, casa J, La Reina, Santiago.

El Segundo Solicitante es **Victaulic Company**, con domicilio en Avenida Andrés Bello 2711, oficina 1701, Las Condes, Santiago.

2. NOMBRE DE DOMINIO EN DISPUTA

El conflicto de autos se ha suscitado con motivo de la solicitud del nombre de dominio **"victaulic-chile.cl".**

3. ITER PROCEDIMENTAL

3.1. En conformidad a lo dispuesto en el N° 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 con fecha 16 de junio de 2011 del oficio No. 14471 del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), rolante a fojas dos, que lo nombra Árbitro en el conflicto entre las partes individualizadas en el numerando primero anterior por la inscripción del nombre de dominio objeto de autos.

3.2. Con fecha 20 de junio de 2011 acepté el cargo mediante resolución de fojas cinco, señalando fecha para audiencia de mediación y fijación de las bases de procedimiento, lo que se notificó oportunamente a las partes y a NIC Chile según consta a fojas seis. Dicha audiencia tuvo lugar el día 28 de Junio de 2011, con la asistencia del Segundo Solicitante, debidamente representado por don José Ignacio Juarez, levantándose el acta respectiva.

3.3. Constado que el Segundo Solicitante ha cumplido con las cargas procesales, este Tribunal ordenó a las partes, de conformidad a las bases del procedimiento, formular sus pretensiones, reclamaciones u observaciones en un plazo de 8 días. Las partes presentaron dentro de dicho término sus argumentos de mejor derecho al nombre de dominio en disputa, confiriéndose traslado por resolución de fecha 13 de julio de 2011 y por un término de 5 días.

3.4. Finalmente fue notificada a las partes que la causa quedó en estado de ser resuelta con fecha 21 de julio de 2011.

4. ANTECEDENTES DE HECHO

4.1. El Segundo Solicitante alega su titularidad señalando que **VICTAULIC**, *"es una reputada empresa multinacional que se encuentra dedicada a la fabricación, distribución y venta de tuberías y sistemas mecánicos de unión (…) innovaciones que buscan entregar soluciones eficientes en diversos campos, como la climatización, calefacción, ventilación y protección contra incendios".*

4.2. El Segundo Solicitante fundamenta su mejor derecho sobre el dominio en disputa, en la titularidad que registra sobre diversas marcas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (en lo sucesivo "INAPI") e Instituciones de registro de marcas en el extranjero, cuya individualización es indicada en la demanda de mejor derecho, a saber:

Registro INAPI Chile Nº 854.486, "**VICTAULIC**", mixta, para distinguir: "*uniones para conectar cañerías metálicas; empaquetaduras de metal, válvulas; válvulas y accesorios de máquinas en general; mangueras, empaquetaduras*", en las clases 6, 7 y 17.

Registro Nº 0416338, "**VICTAULIC**", denominativa, para distinguir productos en la clase 17 en **Estados Unidos.**

Registro N° 001133453, "**VICTAULIC**", denominativa, para distinguir productos en las clases 6, 17 y 19 en **Unión Europea.**

Registro N° 002389380, "**VICTAULIC**", denominativa, para distinguir productos en clase 17, **en Brasil**.

Registro N° TMDA35947, "**VICTAULIC**", denominativa, para distinguir productos en clases 6, 7 y 17, **en Canadá**.

4.3. Como prueba de su titularidad sobre la marca **"VICTAULIC"** recién individualizada, el Segundo Solicitante aporta los extractos respectivos de las distintas bases de datos ya citadas.

4.4. El Primer Solicitante por su parte argumenta su mejor derecho indicando que *"…ese sitio lo inscribí porque era la mejor alternativa que complementaba mi proyecto de empresa. En internet encontré el nombre y este no estaba en Chile, así como muchas páginas internacionales que no tienen presencia en Chile. Si para el otro concurrente se hace muy necesaria esta página, estoy dispuesto a llegar a un acuerdo económico que cubre los gastos realizados a la fecha en la inscripción y desarrollo de la idea, inferior al monto que debe enterar para terminar el arbitraje".* Finalmente, es posible indicar que no acompaña prueba alguna como fundamento de sus argumentos de mejor derecho.

5. ALEGACIONES DE LAS PARTES

Segundo Solicitante

5.1. El Segundo Solicitante trae a colación que el nombre de dominio en disputa **VICTAULIC-CHILE.CL** constituye una actuación por medio de la cual el Primer Solicitante se *"limitó a tomar en forma exacta la marca de mi mandante, procediendo a adicionar la palabra **CHILE**, lo que bajo ningún punto de vista puede ser considerado como un elemento diferenciador".*

5.2. El Segundo Solicitante además agrega que *"…la palabra **CHILE** tiene un carácter genérico y no aporta distintividad en un nombre de dominio.**CL** (…) toda vez que dicha extensión corresponde al topónimo de Chile".*

5.3. Afirma el Segundo Solicitante que "la demandada de autos se limitó a solicitar como nombre de dominio un signo que es marca comercial registrada de mi mandante, que es idéntica a su nombre de dominio en extensión.COM (…) *el demandado al solicitar el nombre de dominio **"VICTAULIC-CHILE.CL",** podría aprovecharse de la fama y notoriedad que ha obtenido mi mandante a través de los años, desviando a la audiencia y usuarios de Internet, que al enfrentarse a este nombre de dominio, pensarán con toda lógica que pertenece a mi mandante".*

5.4. Señala que el Primer Solicitante carece de todo interés legítimo sobre el dominio en disputa por cuanto ha manifestado interés en desistirse del dominio solicitado *"a cambio de una suma de dinero".* Lo anterior, argumenta el Segundo Solicitante, importaría que *"la contraria no tiene un real interés en usar el dominio como tal, sino que por el contrario su intención pareciera mas bien ser la de intentar lucrar con la venta del mismo…".*

5.5. Agrega el Segundo Solicitante que *"…la asignación del dominio **VICTACULIC-CHILE.CL** a la demandada de autos, constituirá una causal de error y confusión en el público usuario y consumidor".*

5.5. El Segundo Solicitante apoya sus alegaciones en el criterio de identidad que debe primar entre las marcas y los nombres de dominio, fundada en citas a **ICANN, OMPI y NIC CHILE**.

Además el Segundo Solicitante apoya su demanda de mejor derecho en los siguientes fundamentos de derecho:

- Criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombre de dominio.
- Criterio de la notoriedad del signo pedido
- Criterio del mejor derecho para el uso empresarial legítimo.
- Criterio de la identidad.
- Convenio de Paris.
- Criterio del uso efectivo en internet del signo.

5.6. El Segundo Solicitante para acreditar sus alegaciones acompaña además copias simples del certificado que acredita la titularidad sobre el dominio **victaulic.com**, búsquedas en www.wikipedia.org, así como en www.google.cl, correo electrónico enviado por el Primer Solicitante de fecha 5 de julio de 2011, e impresiones publicitarias y de catálogos de productos de titularidad del Segundo Solicitante bajo el signo **VICTAULIC.**

Primer Solicitante

5.7. El Primer Solicitante por su parte argumenta su mejor derecho indicando que *"…ese sitio lo inscribí porque era la mejor alternativa que complementaba mi proyecto de empresa. En internet encontré el nombre y este no estaba en Chile, así como muchas páginas internacionales que no tienen presencia en Chile. Si para el otro concurrente se hace muy necesaria esta página, estoy dispuesto a llegar a un acuerdo económico que cubre los gastos realizados a la fecha en la inscripción y desarrollo de la idea, inferior al monto que debe enterar para terminar el arbitraje".* No acompaña prueba alguna como fundamento de sus argumentos de mejor derecho.

6. DEBATE Y CONCLUSIONES

Derechos o intereses legítimos.

6.1. Al respecto, este sentenciador entiende que una solicitud de nombre de dominio puede afectar derechos válidamente adquiridos por otro solicitante cuando concurren copulativamente dos presupuestos, a saber, (i) que uno de los solicitantes en controversia sea titular de algún derecho válidamente adquirido sobre un nombre, marca u otra designación o signo distintivo que le sirva de fundamento para sostener un interés legítimo en el nombre de dominio litigioso; y (ii) que la contraparte carezca de todo derecho o interés legítimo en un nombre, marca u otra designación o signo distintivo que pudiere ser reproducido o reflejado a través del nombre de dominio disputado.

6.2. En autos se ha acreditado un derecho adquirido por parte del Segundo Solicitante sobre la expresión "**VICTAULIC**". En efecto, el Segundo Solicitante ha acreditado en autos no sólo la titularidad sobre el dominio "**VICTAULIC.COM**" vinculado a la titularidad que registra tanto en Chile como en diversos países sobre el registro marcario **VICTAULIC** para distinguir productos de las clases 6, 7, 17 y 19 de la clasificación Niza,

sino que además, el ejercicio de una actividad comercial asociada al signo **VICTAULIC** como distintivo de los productos que ofrece en el mercado, todo lo cual permite tener por acreditado el interés legítimo a que se ha hecho referencia.

6.3. Por su parte, el Primer Solicitante no ha acreditado en este proceso, derechos adquiridos sobre la expresión "**VICTAULIC**", tales como algún registro marcario, nombre o símbolo bajo su titularidad, bienes o servicios actualmente prestados vinculados de alguna forma al dominio que se solicita, o bien, un nombre o razón social que se relacione con el dominio en disputa. La sola pretensión de prestar un servicio y/o tener la intención de ofrecer algún producto que utilice como signo distintivo la expresión **VICTAULIC,** o que desee valerse de dicha expresión para darse a conocer comercialmente entre los consumidores, debe estar revestida de algún fundamento que legitime su utilización comercial en un mercado en el cual dicho signo ya es conocido y asociado al menos, por una parte de los consumidores al Segundo Solicitante. La mera liberalidad en una solicitud, no revestida de derecho o fundamento alguno, impide la construcción del necesario interés legítimo a que se ha hecho referencia.

6.4. A mayor abundamiento, tampoco se ha acreditado por parte del Primer Solicitante a lo largo del proceso un interés legítimo en el dominio en disputa. Para este sentenciador resulta especialmente indicativo de esta situación el hecho que el Primer Solicitante no señale ni acredite a través de la prueba rendida ni dentro de sus argumentos de mejor derecho, cuál es la actividad, bien o servicio que lo motiva a solicitar la inscripción del dominio en disputa. Lo anterior, resulta de especial relevancia teniendo presente que la actividad, bien o servicio prestado puede legitimar el uso de un dominio específico, en tanto presente una vinculación que justifique su uso en el mercado o le permita una distintividad entre los consumidores. En este caso, el Primer Solicitante no acredita vinculación al signo **VICTAULIC** de forma tal que esta prueba funde un mejor derecho vinculado al dominio **victaulic-chile.cl.**

Es posible señalar por este sentenciador, que un antecedente de fundamental relevancia para determinar quién de los solicitantes detenta el mejor derecho respecto de un nombre de dominio en disputa, está constituido, entre otras cosas, por la acreditación respecto de la titularidad sobre derechos marcarios preexistentes, especialmente si estos son utilizados con algún grado de recurrencia en la comercialización de bienes y servicios y/o

en actividades concretas que representen un activo para quien las detenta, como sí ocurre respecto del Segundo Solicitante.

En este caso, el elemento distintivo del dominio en disputa es el signo **VICTAULIC**, la agregación de la expresión **CHILE** en caso alguno podría estimarse como un elemento diferenciador suficiente, debido a que refiere a la denominación de origen de los productos comercializados bajo el signo **VICTAULIC**.

6.5. Para este sentenciador, en consideración a los argumentos expuestos y especialmente la prueba rendida, resulta evidente la vinculación entre el nombre o razón social del Segundo Solicitante "**Victaulic** Company" con el nombre de dominio en disputa "**victaulic-chile.cl**". Los registros marcarios adjuntados al proceso por el Segundo Solicitante acreditan la titularidad sobre la marca **"VICTAULIC**", marca que evidentemente se identifica con el dominio en disputa "**victaulic-chile.cl**", cuestión que se acredita asimismo mediante las copias de catálogos de productos "**VICTAULIC**" que constan en autos.

Por su parte las impresiones acompañadas al proceso relativas al sitio web www.elminero.cl denotan la notoriedad de los productos ofrecidos por el Segundo Solicitante en un sector del mercado bajo la marca "**VICTAULIC**". Finalmente la titularidad del dominio **victaulic.com** a través del cual se dan a conocer los productos ofrecidos por el Segundo Solicitante a nivel internacional, constituye a lo menos una presunción de legítimo interés sobre el dominio en disputa.

6.6. La inexistencia de pruebas por parte del Primer Solicitante, impiden siquiera conocer el giro de negocios asociado al producto o servicio, que será promocionado o publicitado a través del dominio disputado en autos, por lo cual no es posible jurídicamente construir un derecho o interés legítimo que tutelar a su respecto siquiera en relación al signo **VICTAULIC**.

6.7. De conformidad a lo expuesto en los apartados precedentes, el Primer Solicitante incurría en una de las previsiones contenidas en N° 14 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, vale decir, infringiría normas sobre derechos válidamente adquiridos, en este caso del Segundo Solicitante.

7. RESOLUCIÓN

En mérito a las consideraciones expuestas y visto lo dispuesto en el artículo 636 del Código de Procedimiento Civil y 7 y siguientes del procedimiento arbitral fijado por las partes, **resuelvo asignar el nombre de dominio "victaulic-chile.cl" al Segundo Solicitante, Victaulic Company.**

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.

Resolvió don Cristián Saieh Mena, Juez Árbitro. Autorizan los testigos don Francisco Javier Vergara Diéguez y don Víctor Vial Balladares.