**SENTENCIA DEFINITIVA EN JUICIO ARBITRAL**
**POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO**
**victorias-secret.cl**

**Santiago, miércoles veintitrés de julio de dos mil catorce.-**

**VISTOS:**

Con fecha 24 de mayo de 2013, don Mahesh Budhrani, domiciliado en calle Francisco Puelma Nº 26, depto. 608, Torre 30, comuna de Providencia, Santiago, solicitó la inscripción del nombre de dominio “victorias-secret.cl”.

Posteriormente, con fecha 6 de junio de 2013, V Secret Catalogue, Inc., representada por Johansson Y Langlois Limitada, ambos domiciliados en San Pío X 2460, Of. 1101, Providencia, Santiago, solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio “victorias-secret.cl”, dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el “Procedimiento de Mediación y Arbitraje”, contenido en el anexo 1 de la “Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL”.

Mediante oficio de Nic Chile Nº 19036 de 28 de noviembre de 2013 se designó al infrascrito como árbitro arbitrador para la resolución del conflicto sobre el referido nombre de dominio.

Una vez aceptado el cargo de árbitro en conformidad a la ley, se citó a las partes a una audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento.

Según consta en autos, la resolución antes indicada fue notificada a las partes mediante carta certificada y a Nic Chile.

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio señalado al presentar su respectiva solicitud, el cual se entiende válido para todos los efectos legales según lo establece el art.11 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, concurrió a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento señalada, sólo el segundo solicitante por lo que no se produjo avenimiento entre las partes, según consta en autos.

En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº 8 inciso cuarto del Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

A fs. 16 sólo el segundo solicitante hizo valer sus derechos sobre el nombre de dominio en disputa.

A fs. 24 se dio traslado a las partes por cinco días para que hicieran sus respectivos descargos, el que nadie evacuó.

A fs. 25, se recibió la causa a prueba y se fijó como hecho sustancial, pertinente y controvertido el siguiente: “Existencia y hechos que constituyen el mejor derecho que se reclama sobre el nombre de dominio “victorias-secret.cl”.

A fojas 32, se citó a las partes a oír sentencia.

**CONSIDERANDO:**

**PRIMERO**: Que con fecha 24 de mayo de 2013, don Mahesh Budhrani, solicitó la inscripción del nombre de dominio “victorias-secret.cl”. Que posteriormente, con fecha 6 de junio de 2013, V Secret Catalogue, Inc., representada por Johansson Y Langlois Limitada, solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio “victorias-secret.cl”, dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el “Procedimiento de Mediación y Arbitraje”, contenido en el anexo 1 de la “Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL”.

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio señalado al presentar su respectiva solicitud, el cual se entiende válido para todos los efectos legales según lo establece el art.11 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, concurrió a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento sólo el segundo solicitante, por lo que no se produjo avenimiento entre las partes, según consta en autos. En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº8 inciso cuarto del Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral y el monto de los honorarios arbitrales.

**SEGUNDO**: De acuerdo al procedimiento fijado en autos, sólo la parte del segundo solicitante, en la etapa de discusión, hizo valer sus derechos y defensas señalando que su solicitud se funda en que corresponde a un nombre de dominio que es casi idéntica, al punto de crear confusión en el público consumidor, con la denominación “Victoria’s Secret” previamente registrada como su marca comercial y utilizada en el mercado, gozando dicha expresión de identificación a nivel mundial entre el público consumidor con su empresa.

Agrega que “V Secret Catalogue, Inc.” (en adelante, VS), es una empresa que opera en el mercado de la ropa interior femenina, industria donde ha alcanzado una posición de liderazgo a nivel mundial. Su actividad se focaliza en la producción, distribución y venta de ropa interior femenina de alta calidad, a precios accesibles, tanto por internet como en tiendas, las que se caracterizan por contar con una decoración novedosa que permite a sus clientes adquirir sus productos en un ambiente de comodidad y relajo.

Argumenta además, que el origen de “VS”, se remonta a 1977, cuando su fundador, Roy Raymond creó una tienda de ropa interior femenina destinada a que los hombres no se

sintieran incómodos al adquirir ropa interior para sus parejas. Así, el 12 de junio de dicho año, y con un capital de US$80.000.- el Sr. Raymond abrió la primera tienda de Victoria's Secret en el Stanford Shopping Center en Palo Alto, California y que tal fue el éxito del formato de la tienda, que en su primer año de operación la tienda Victoria's Secret reportó ganancias por US$500.000.-, lo que le permitió expandirse a 4 tiendas más y una bodega como centro de distribución, iniciando además la venta por catálogo. Así, y gracias al éxito de la propuesta comercial de Victoria's Secret, en 1982 la empresa generó ganancias por US$7.000.000 y que tras cambios en la estructura corporativa en 1983, VS realiza un cambio en su enfoque comercial, el que fue destinado al público femenino y que este proceso fue acompañado de un proceso de expansión, que llevó a la empresa a contar en el año 1988 con 346 tiendas en Estados Unidos y que permitió que a 1998, VS contara con el 14% del mercado de la ropa íntima, e ingresara a mercados relacionados, como el de los cosméticos.

Que a contar del año 2000, "VS", inicia su expansión internacional, abriendo las primeras tiendas Victoria's Secret en Canadá (Alberta, British Columbia, Manitoba, Ontario, Québec), el Terminal 05 del Aeropuerto de Heathrow en Londres, y en distintos países a nivel mundial, como Venezuela, Colombia, Bahrein, Puerto Rico, República Dominicana, Polonia y Chile, así como múltiples locaciones en los 5 continentes y que de esta manera, ha consolidado también en nuestro país su reconocida presencia, su connotada trayectoria y su elevado prestigio en el mercado de la ropa interior femenina a nivel mundial, el que le ha permitido contar con presencia y ventas a nivel mundial, tanto a través de ventas en Internet como a través de sus tiendas, las que se encuentran ubicadas en 51 países que menciona.

Agrega que así, se ha preocupado de registrar la marca comercial que identifica a los productos y servicios que ofrece, en donde se da origen a la marca "Victoria's Secret", la cual es idéntica al nombre de dominio en litigio y que cualquier persona que se enfrente o escuche el nombre "victorias-secret.cl", lo asociará y relacionará de manera automática y sin mediar duda alguna, lo que no permitirá a los consumidores diferenciar que los productos que se ofrecerán en dicha página, no cuentan con su garantía, por las razones ya esgrimidas.

Expresa además, que su empresa, como su marca "Victoria's Secret", gozan de fama, reconocimiento y prestigio, tanto a nivel nacional como internacional, razón por la cual es de toda justicia que el nombre de dominio "victorias-secret.cl" le sea asignado, ya que merece una adecuada protección de su nombre y de su imagen corporativa.

Argumenta que al analizar su estructura gráfica y semántica, vemos que la expresión Victoria's Secret – registrada como marca comercial– corresponde a la conjunción de Victoria's Y Secret. De la misma manera, la expresión Victorias-Secret corresponde a una

conjunción de los vocablos ingleses VICTORIA'S Y SECRET, sin elemento alguno adicional, que así, parece del todo injusto que el dominio de autos se asigne a un tercero, en circunstancias que el único creador de la marca "Victoria's Secret" ella ha sido, que ha ejercido por más de 25 años actividades comerciales a nivel mundial, y el nombre de dominio en litigio es sólo una derivación de su marca y nombre de dominio y que ha invertido grandes sumas de dinero y recursos humanos para registrar y dar a conocer su marca comercial a los consumidores.

Por último expresa, que se debe considerar que "nombres de dominio", pese a que no obstante se trata de una naturaleza jurídica diversa a una marca comercial, existe una realidad práctica y concreta, cuál es que hoy en día la red constituye un fundamental y popular canal de publicidad e identificador de productos y/o servicios, razón por la cual el objetivo de su presentación es lograr evitar que terceros se apropien de expresiones similares a marcas famosas y notorias, y que esto sea objeto de toda clase de errores y confusiones entre los consumidores, y que el público consumidor pueda identificar en Internet a mi mandante con sus marcas comerciales y nombre de dominio inscrito.

Luego la segunda solicitante cita los derechos de propiedad industrial, registros marcarios correspondientes a las marcas VICTORIA'S SECRET clase 35, registro 836782 de 10/06/2008 que renueva al registro 514350. Clases 3 y 25 registro 913146 de 21/03/2011, que renueva al registro 592806, Clase 14, registro1037623 de 12/09/2013. VICTORIA'S SECRET SECOND SKIN SATIN, clase 3, registro 817644 de 26/12/2007, que renueva al registro 499845. ANGELS BY VICTORIA'S SECRET, clase 25, registro 685785 de 13/02/2004. BODY BY VICTORIA'S SECRET, clase 25, registro 1049087 de 14/10/2013. VICTORIA'S SECRET THE MIRACLE BRA, clase 25, registro 913315 de 22/02/2011, que renueva al registro 590637.

Asimismo, señala que cuenta con registros marcarios VICTORIA'S SECRET en los siguientes países Bolivia, Colombia, Ecuador, Estados Unidos de América, Paraguay, Reino Unido, Perú, Venezuela y en la Ompi.

Señala además, que es titular del nombre de dominio victoriassecret.com y de los dominios victoriassecrets.cl y victoriasecrets.cl.

Que en cuanto al derecho, cita el inciso primero del artículo 10 del Reglamento vigente a la fecha de registro del nombre de dominio materia de autos y el artículo 14 del mismo Reglamento señala, entre otras cosas, que será responsabilidad exclusiva de cada solicitante el que su inscripción cumpla con las normas legales vigentes en el territorio de la República y que no vulnere derechos de terceros.

Agrega que "V Secret Catalogue, Inc." posee respecto de la marca singularizada a lo largo de su escrito, un derecho de propiedad adquiridos con anterioridad, el cual se encuentra debidamente amparado en virtud a lo establecido en el artículo 2° de la Ley N° 19.039

sobre Propiedad Industrial, en relación al artículo 19 N°25 de la Constitución Política de la República y que es necesario tener presente que la marca solicitada por mi mandante es el vocablo “Victoria’s Secret”, que cuenta con la debida notoriedad y distintividad exigidos por la Ley de Propiedad Industrial y que en consecuencia, no resulta legítimo que un tercero, sin derecho alguno, solicite el nombre de dominio “victorias-secret.cl”, es decir, una derivación de su marca comercial y de su nombre de dominio registrados, como se ha demostrado.

Luego cita las normas establecidas en los números 20 y siguientes del Reglamento, en el Título “De las Revocaciones de Dominio”, números que avalan desde todo punto de vista lo señalado en el párrafo anterior y que si bien no estamos frente a una revocación, en ellos, se establecen los verdaderos principios a que debe atenerse quien de mala fe ha obtenido la inscripción de un nombre de dominio, constituyendo una verdadera pauta a seguir en la materia.

Que en caso de que se asigne el nombre de dominio en disputa al primer solicitante, se producirá una dilución de sus reconocidas marcas y evidentemente se inducirá a error a los consumidores, quienes incluso podrán asociar su marca con una actividad desarrollada por un tercero, que ofrecerá productos que no contarán con su prestigio y que en consecuencia, debe considerarse que es un hecho conocido y aceptado que existe una íntima relación entre una marca comercial y un nombre de dominio y que así, lo anteriormente señalado cobra importancia cuando se ha evidenciado que es titular de registros marcarios que contienen como elemento destacado la expresión “Victoria’s Secret”, la cual ha sido debidamente solicitada ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial.

Agrega que por las razones esgrimidas, de asignarse el nombre de dominio al primer solicitante, constituiría, en primer lugar, un agravio hacia sus derechos adquiridos, como titular legítima de las marcas comerciales mencionadas, como también a su trayectoria en el mercado, y en segundo lugar, inductivo a error y confusión entre los consumidores respecto a la procedencia, cualidad y género de sus servicios, que a través del eventual sitio web www.victorias-secret.cl fueran promocionados. Todo lo anterior, aprovechándose en forma gratuita de su prestigio logrado, quienes han invertido tiempo y grandes sumas de dinero en posicionar sus marcas en el mercado.

Luego cita lo que en doctrina se denomina el criterio de la identidad.

Por último, solicita acoger sus argumentos interpuestos al momento de resolver el presente conflicto, y en definitiva disponer el rechazo y eliminación de la solicitud del nombre de dominio “victorias-secret.cl” efectuada por Mahesh Budhrani, asignándoselo a V Secret Catalogue, Inc., con costas.

**TERCERO:** Que sólo el segundo solicitante durante el período respectivo rindió prueba y

al efecto acompañó a los autos 1.- Impresiones del sitio web de INAPI con el detalle del registro de marcas de propiedad de, V Secret Catalogue, Inc.

2.- Copia simple de los poderes donde consta la personería para obrar en representación de V Secret Catalogue, Inc.

3.-Impresión del sitio web http://diario.latercera.com/2013/07/05/01/contenido/negocios/10-140869-9-victorias-secret-abre-hoy-primera-tienda-en-chile.shtml, por el cual el Diario La Tercera informa de la apertura de una tienda VICTORIA'S SECRET en el Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez.

4.- Impresión del sitio web www.victoriassecret.com

5.- Impresiones web que dan cuenta de la titularidad de las marcas Victoria's Secret registradas en el extranjero.

6.- Copia de certificado de fusión V Secret Catalogue, Inc. absorbida por Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc.

**CUARTO:** Que el primer solicitante don Mahesh Budhrani, no compareció en estos autos y durante el período de prueba, no rindió ninguna prueba dirigida acreditar un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa.

**QUINTO:** Que de la prueba rendida por el segundo solicitante, de los registros de la marca "Victorias Secret", inscrita a su nombre en Chile, que data desde el año 1997, es decir más de diecisiete años de antigüedad y en consecuencia con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud del primer solicitante de autos ante Nic Chile. También consta de la prueba rendida, que la tiene registrada como marca comercial en el extranjero, en ocho países, con anterioridad a la fecha de presentación de su solicitud, del primer solicitante de autos.

Que con el resto de la prueba acompañada por la segunda solicitante, se acredita que se trata de una marca famosa en el mundo y en Chile, por lo que mal pudo el primer solicitante ignorar su preexistencia en el mercado.

**SEXTO:** Que la denominación solicitada "victorias-secret.cl" de acuerdo a la documentación acompañada, se identifica plenamente y es asociada con la empresa segunda solicitante de estos autos y con el nombre de los productos de la empresa de la parte del segundo solicitante, por lo que el agregado de un guion, en el nombre en disputa, no es suficiente para diferenciarla de dicho nombre y en segundo lugar su uso se produjo con anterioridad a la fecha de presentación en Nic Chile, de la solicitud del nombre de dominio de autos por la parte del primera solicitante.

**SÉPTIMO:** Que lo anterior permite concluir que no se configura en la especie uno de los principios doctrinarios aplicables en este tipo de conflictos "first come, first served", por haber acreditado el segundo solicitante poseer un mejor derecho sobre el nombre de

dominio en disputa “victorias-secret.cl”.

**OCTAVO:** Consta del documento acompañado por la segunda solicitante a fs. 28, con fecha 20-3-2014, que la segunda solicitante, la sociedad V Secret Catalogue, Inc. fue absorbida por la empresa Victoria’s Secret Stores Brand Management, Inc.

**NOVENO:** Que por lo señalado precedentemente, este Árbitro ha llegado a la convicción que existe por parte del segundo solicitante un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa “victorias-secret.cl”.

POR ESTAS CONSIDERACIONES, y visto además lo dispuesto en la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, su Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje y artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil,

**SE DECLARA:**

I.- Que se asigna el nombre de dominio “victorias-secret.cl” a la segunda solicitante, Victoria’s Secret Stores Brand Management, Inc.

II.- Que se rechaza la solicitud del primer solicitante, don Mahesh Budhrani del nombre de dominio “victorias-secret.cl”.

III.- Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese la presente sentencia a las partes, por correo certificado.

Notifíquese la presente sentencia en su oportunidad por correo electrónico a Nic Chile, Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, y devuélvanse los antecedentes. –

DICTADO POR DON HÉCTOR BERTOLOTTO VILLOUTA, JUEZ ÁRBITRO. AUTORIZAN COMO TESTIGOS DON SAMUEL CORREA MELENDEZ Y DOÑA ADRIANA FREDES TOLEDO.-

Rol 74 - 2013.