Juan Agustín Castellón Munita
Juez Arbitro

Sentencia definitiva

Juicio por nombre de dominio "oiltec.cl"

Santiago, 29 de junio de 2010.

VISTOS:

PRIMERO: Que por oficio Nº 11937 de fecha 26 de Febrero de 2010 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 "oiltec.cl".
SEGUNDO: Que consta del oficio referido precedentemente, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto: Sergio Guillermo Cortés Vergara, con domicilio en Latadia 5371, Las Condes, Santiago, quien inscribió el nombre de dominio oiltec.cl con fecha 11 de octubre de 2009, a las 19:46:09 GMT, y Organización Terpel S.A., Rep. Sargent & Krahn, en la persona de Paula Benavides, con domicilio en Av. Andrés Bello 2711, Piso 19, Las Condes, Santiago, que inscribió el nombre de dominio oiltec.cl con fecha 19 de octubre de 2009 a las 16:26: 57 GMT.

TERCERO: Que por resolución de fecha 02 de marzo de 2010, la cual rola a fojas 6 de autos, el suscrito aceptó el cargo de árbitro para el conflicto por el nombre de dominio "oiltec.cl", fijando, acto seguido, una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día 9 de marzo de 2010, a las 17:20 horas.

CUARTO: Que la resolución y la citación referidas precedentemente fueron notificadas a NIC Chile por correo electrónico con firma digital con fecha 02 de marzo de 2010 y a las partes por correo electrónico de la misma fecha y por carta certificada de fecha 03 de marzo de 2010, según consta de los comprobantes rolantes a fojas 8 y 9 de autos.
QUINTO: Que el día 9 de marzo de 2010, a las 17:20 horas, tuvo lugar el comparendo decretado, con la asistencia de doña Josefina Mora, por la oponente, y de don Sergio Guillermo Cortés Vergara como primer solicitante, levantándose el acta que rola a fojas 23 de autos.
SEXTO: Que con fecha 23 de marzo de 2010, mediante presentación rolante a fojas 25 de autos, la parte de Organización Terpel S.A. expuso sus argumentos de mejor derecho al nombre de dominio "oiltecl.cl" en los términos siguientes: Que Organización Terpel S.A. es uno de los distribuidores más importantes de petróleo y gas. Que esta empresa nace en Colombia en 1968, como solución para afrontar el desabastecimiento de gasolina en Santander, uno de los departamentos que conforman dicho país. Que tiempo después, se creó la empresa Terpel Bucaramanga con más de 20 estaciones de servicio afiliadas, iniciativa que años más tarde se expandió a escala nacional, con el nacimiento de seis filiales Terpel en diferentes regiones colombianas. Que en el año 2001, los principales accionistas de dichas filiales, integraron las siete empresas regionales existentes y constituyeron la Organización Terpel, la cual se consolidó en el año 2004. Que en 2006, Terpel adquirió Accel, una de las más famosas y grandes empresas distribuidoras de petróleo en Panamá. Que al año siguiente, adquirió Repsol YPF de Chile, que en dicho año cambió su nombre a Terpel, haciendo una campaña publicitaria para posicionarse en el mercado chileno. Que, de esta forma, la parte se encuentra realizando importantes actividades comerciales en Chile, las cuales son reconocidas y asociadas a la expresión TERPEL, contando con servicentros de abastecimiento de combustible a lo largo de todo el país, lo que da cuenta de su posicionamiento en el mercado, así como de la fama y notoriedad de sus productos y servicios, entre los cuales se destaca el reconocido lubricante OILTEC. Que la parte es un reconocido productor y distribuidor de productos gasíferos y derivados de la industria petrolera. Que se ha posicionado, con el paso del tiempo, en una de las

principales empresas gasíferas de Chile, gozando sus productos, en sus diversas variedades y marcas, de una gran reputación, fama y notoriedad, siendo las estaciones de servicio Terpel reconocidas ampliamente en el mercado por su extensa difusión publicitaria, su calidad y ciertamente por el posicionamiento que Organización Terpel S.A. les ha otorgado, generando una evidente y estrecha relación con los consumidores, quienes reconocen y asocian en forma inmediata el reconocido lubricante para automóviles Oiltec con la parte. Que, en efecto, la empresa de la parte ha incursionado en la producción y comercialización de aceites y lubricantes para automóviles, entregando siempre una garantía de calidad amparada en un proceso cuidadoso, basado en la excelencia, y la calidad. Que en este sentido, y con el fin de posicionar dichos productos en el mercado nacional, es que Organización Terpel S.A. lanza al mercado un innovador lubricante, con características propias que le permiten diferenciarse y distinguirse de los lubricantes comunes, dotando a sus clientes de un productos propio, creado, utilizado y ampliamente difundido por la parte. Que es con este fin que nace el lubricante Oiltec, el cual se distingue por su capacidad para proteger el medio ambiente y aumentar la durabilidad con un mayor intervalo de tiempo entre cada cambio de aceite, siendo reconocido y ampliamente difundido por la parte en el mercado nacional, tanto en sus diversas estaciones de servicio como en menciones publicitarias en diversos medios de comunicación. Que, en este sentido, ha sido fundamental la extensa campaña publicitaria y de posicionamiento de marca que ha realizado la parte, quien ha incurrido en importantes desembolsos por este concepto, a través de spots en televisión, afiches publicitarios, insertos promocionales en diarios y revistas, conformando en definitiva una extensa campaña promocional que ha derivado en una fama y notoriedad evidentes del lubricante Oiltec de la parte. Que, de este modo, Organización Terpel S.A., en conocimiento de la importancia del uso de la red global Internet, se ha preocupado de que su compromiso con el público consumidor se extienda a dicho escenario, razón por la cual sus productos, especialmente el reconocido lubricante Oiltec, es promocionado y reconocido por los usuarios de Internet. Que, a modo de ilustración, y con el fin de gratificar el reconocimiento que existe por parte de los usuarios hacia el reconocido producto de la parte, en diversas páginas web Oiltec es promocionado y difundido a través de múltiples afiches promocionales, lo que da cuenta en forma clara de la asociación existente entre dicho concepto y el producto ofrecido por la parte en el mercado. Que lo anterior se puede apreciar de la ilustración obtenida del sitio Web www.dintol.com.co que inserta. Que sumado a lo anterior, la parte cuenta con una serie de marcas comerciales como parte de la estrategia para llegar a diferentes sectores del mercado y proteger sus inversiones, las cuales se encuentran debidamente registradas, o en su defecto solicitadas, ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial ("INAPI"). Que dentro de ellas se encuentran las marcas comerciales que corresponden a la expresión "OILTEC", idéntica al nombre de dominio disputado, y las que se encuentran asociadas a la parte, las que se detallan a continuación: *Registro Nº 845.717, OILTEC, denominativa, para distinguir "aceites y grasas industriales, lubricantes; productos para absorver, regar y concentrar el polvo; combustibles (incluyendo gasolina para motores) y materias de alumbrado; bujías, mechas", en clase 4; Registro Nº 845.718 OILTEC, mixta, para distinguir productos en clase 4 y Registro Nº 849.313 OILTEC, mixta, para distinguir productos en clase 4.* Que los registros anteriores demuestran el mejor derecho de la parte sobre el nombre de dominio en disputa, OILTEC.CL, toda vez que este es idéntico a las marcas comerciales y productos de la parte. Que, así las cosas, es posible concluir que la parte es titular de marcas comerciales para la expresión OILTEC, las cuales tienen por objeto distinguir e identificar sus productos, puntualmente el reconocido lubricante para automóviles del mismo nombre, que la parte comercializa en el mercado, de modo tal que el público consumidor las asocie fácilmente con OrganizAción Terpel S.A. Que resulta evidente la vinculación que existe entre el nombre de dominio en disputa y la parte, toda vez que el dominio es idéntico al nombre con el cual se identifican los reconocidos lubricantes de la parte, a sus marcas comerciales, además de ser idéntico al nombre del producto ofrecido por la parte en el

mercado. Que el solicitante del nombre de dominio en disputa OILTEC.CL, se limitó a tomar la expresión con la cual se distinguen los productos de la parte. Que, en este sentido, estima evidente la intención del solicitante del dominio en disputa de aprovecharse del reconocimiento y asociación que los usuarios de Internet y consumidores en general hacen de la expresión Oiltec a los reconocidos lubricantes para autos ofrecidos, publicitados y comercializados por la parte. Que para reforzar lo anterior, basta efectuar la siguiente comparación, la cual grafica claramente la confusión que se producirá en los consumidores: OILTEC (marca de la parte), OILTEC.CL (nombre de dominio en disputa) y OILTEC (Nombre del famoso lubricante de la parte). Que, como se aprecia, el primer solicitante de autos se ha limitado a tomar el nombre de los productos y marca comercial de la parte, OILTEC, sin incorporar ningún elemento distintivo ni que pudiera ser considerado como un elemento diferenciador suficiente y adecuado. Que, así las cosas, cualquier usuario de Internet enfrentado al dominio OILTEC.CL esperará con toda lógica encontrar información de los conocidos lubricantes de la parte, más aún considerando que los productos OILTEC de la parte cuentan con una efectiva y real presencia en Internet y mercado en general. Invoca el artículo 14 del Reglamento de Nic Chile y cita jurisprudencia. Invoca el criterio de titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio; invoca normativa de ICANN, de OMPI y los artículos 20, 21 y 22 del Rglamento de Nic Chile; invoca legítimo interés sobre el nombre de dominio en disputa; invoca la creación intelectuAl del signo; invoca el criterio de notoriedad del signo pedido; cita los artículos 6 Bis y 10 Bis del Convenio de París; invoca los criterios de la identidad y de uso efectivo en internet del signo Oiltec; aduce mala fe del demandado y necesidad de que se lo condene en costas, y en mérito de todo lo anterior solicita se acoja su demanda y le sea asignado el nombre de dominio en definitiva, con costas.

SEPTIMO: Que por resolución de fecha 31 de marzo de 2010, rolante a fojas 34, se confirió traslado de la demanda, el que fue evacuado en rebeldía.

OCTAVO: Que por resolución de fecha 8 de abril de 2010, rolante a fojas 40, se recibió la causa a prueba, fijándose los siguientes hechos substanciales, pertinentes y controvertidos: 1.- Derechos e intereses de las partes en la denominación "oiltec". 2.- Utilización efectiva que las partes han realizado, realizan actualmente o realizarán en el futuro, basada en hechos y proyectos concretos, de la denominación "oiltec.

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

La parte de Ooganización Terpel S.A., la documental siguiente: (1) Impresos de registros marcarios para la marca “Oiltec” (fs. 1 a 3 del anexo de documentos); (2) Impresos de página web de Terpel (fs. 4 a 8 del anexo de documentos); (3) Impreso de búsqueda en Google para la expresión “Oiltec” (fs. 9 del anexo de documentos y fs. 38 y 39 de autos); (4) Impreso d página web Cosmos.com (fs. 10 del anexo de documentos); (5) Impreso de diario Estrategia (fs. 11 del anexo de documentos); (6) Impresos de Organización Terpel (fs. 12 a 13 del anexo de documentos); (7) Impreso de página web Emol.com (fs. 14 a 15 del anexo de documentos); (8) Copia de sentencia definitiva en juicio por dominio promain.cl (fs. 16 a 25 del anexo de documentos); (9) Copia de sentencia definitiva en juicio por dominio viñasdelmaipo.cl (fs. 26 a 32 del anexo de documentos); (10) Impresos de página web de Touring Colombia (fs. 45 a 48 de autos); (11) Impresos de página web Carros y Clasicos. Com (fs. 49 de autos); (12) Impreso de página web sin referencia de origen (fs. 50 de autos); (13) Copia de sentencia en juicio por dominio todochile.cl (fs. 51 a 76 de autos).

La parte de Sergio Guillermo Cortés Vergara no rindió pruebas.

DECIMO: Que por resolución de fecha 4 de mayo de 2010, rolante a fojas 78, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la totalidad de la prueba documental referenciada en el resultando noveno 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 cual 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 Sergio Guillermo Cortés Vergara, 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, fuera de dicha presunción, no presentó argumentos ni pruebas, manteniéndose en rebeldía durante el curso del proceso.
CUARTO: Que la oponente, la parte de Organización Terpel S.A., argumentó y comprobó la titularidad de la expresión “Oiltec” en Chile desde los meses de abril y mayo de 2009 (registros de fojas 1 a 3 del anexo de documentos), para distinguir, entre otros productos, aceites, grasas industriales y lubricantes. Con la documental de fojas 10 a 14 del anexo de documentos comprobó producir y comercializar el lubricante para vehículos “Oiltec”, el que ha sido objeto de abundante difusión publicitaria (fs. 11 del anexo). Por otra parte, la búsqueda en Google para la expresión “Oiltec” arrojó tan sólo vínculos con el producto lubricante “Oiltec” de Terpel (fs. 9 del anexo de documentos y fs. 38 y 39 de autos).
QUINTO. Que, puesto el Arbitro a sopesar los derechos e intereses de las partes, establecerá que sólo la parte oponente, Organización Terpel S.A., concurrió a acreditar los puntos de prueba del auto de fojas 40, demostrando derechos, interés y utilización efectiva sobre la expresión “Oiltec”. Estima también, con lo anterior, atendibles los riesgos de dilución marcaria alegados, y si a ello se agrega que el demandado no alegó ni comprobó derechos, intereses ni utilización de la expresión, corresponde acoger la demanda, lo que se llevará a efecto 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 Organización Terpel S.A., en contra de de Sergio Guillermo Cortés Vergara, y se asigna el nombre de dominio oiltec.cl a favor de Organización Terpel S.A., sin costas.

Notifíquese por carta certificada a las partes y por correo electrónico con firma digital 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 Cristian Villalonga Torrijo, C.I. 14.347.431-3 y doña Lidia Pamela Laprida Vidal, C.I. 12.492.433-2.