**Juan Agustín Castellón Munita**
**Juez Arbitro**

Sentencia definitiva

Juicio por nombre de dominio ter-valeo.cl

Santiago, 4 de noviembre de 2009.

VISTOS:

PRIMERO: Que por Oficio Nº OF11059 de fecha 4 de agosto de 2009 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 "ter-valeo.cl";
SEGUNDO: Que consta del oficio referido precedentemente, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto Pilar Labra Lopez (María del Pilar Labra López), contacto administrativo Pilar Labra Lopez, ambos con domicilio en Marchant Pereira 1925, Providencia, Santiago, quien inscribió dicho nombre de dominio con fecha 16 de abril de 2009 a las 18:07:17 GMT y representando a Valeo Societe Anonyme (Rafael Covarrubias Porzio), representada por Rafael Covarrubias Porzio, ambos con domicilio en Av. El Golf N° 40, piso 13, Santiago, quien inscribió dicho nombre de dominio con fecha 13 de mayo de 2009, a las 19:19:52 GMT.

TERCERO: Que por resolución de fecha 4 de agosto de 2009, la cual rola a fojas 5 de autos, el suscrito aceptó el cargo para el conflicto por el nombre de dominio ter-valeo.cl, y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, fijando, acto seguido, una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día 12 de agosto de 2009 a las 9:30 horas.

CUARTO: Que la resolución y la citación referidas precedentemente fueron notificadas a NIC Chile por correo electrónico con firma digital con fecha 4 de agosto de 2009 y a las partes por correo electrónico de la misma fecha y por correo certificado de fecha 6 de agosto de 2009, según consta de los comprobantes de fojas 7 y 8 de autos.
QUINTO: Que el día 12 de agosto de 2009 tuvo lugar el comparendo decretado a fojas 5, con la asistencia de don Antonio Varas Braun, por la segunda solicitante, y en rebeldía de la primera solicitante, levantándose el acta que rola a fojas 15 de autos.
SEXTO: Que con fecha 13 de agosto de 2009 se notificó a las partes lo obrado en la audiencia de fojas 15, según consta del estampado de fojas 17.
SEPTIMO: Que por escrito de fecha 26 de agosto de 2009, rolante a fojas 18, la parte de Valeo Societé Anonyme dedujo demanda de mejor derecho, manifestando lo siguiente: Que Valeo es un grupo industrial independiente de origen francés, cuya actividad está enfocada al diseño, producción, venta y postventa de componentes de vehículos utilitarios e industriales, teniendo la

calidad de ser uno de los mayores proveedores del mundo en repuestos de automóviles. Que los orígenes de dicha empresa se remontan al año 1923, y se encuentra hoy presente en 26 países y emplea a 70.400 personas en 130 fábricas, con 65 centros de investigación y desarrollo y 9 plataformas de distribución. Que cuenta con 9 ramas de especialización, a saber: transmisiones (embragues), térmico habitáculo, térmico motor, seguridad, habitáculo, sistemas limpiaparabrisas, motores y actuadotes, iluminación/señalización, conmutadores y sensores y electrónica y sistemas de conexión. Que es creadora y legítima dueña y usuaria de la marca "Valeo", la cual goza de prestigio, fama y notoriedad en Chile y en el mundo, y concretamente en Chile es titular del registro de marca N° 659.084, "Valeo" mixta, clases 6, 7, 9, 11, 12, 17 y 19, renovación del registro N° 262.687 de 21 de junio de 1982, y es titular de la misma marca en otros 41 países que menciona, con registros todos ellos anteriores al día 16 de abril de 2009, fecha de solicitud del nombre de dominio por la demandada. Que, adicionalmente, es dueña de los nombres de dominio "valeo.cl" y "valeoembragues.cl". Que la adición de la palabra "ter" no otorga distintividad suficiente al nombre de dominio respecto de la marca "valeo", y que el dominio en manos de un tercero le produce un riesgo cierto de confusión y dilución marcarios. Que la palabra "valeo" es, además, componente de su propio nombre o razón social. Que no existe vínculo alguno, ni por licencia ni por otro título, entre las partes en controversia. Cita derecho, en particular los artículos 20 y 22 del Reglamento de Nic Chile, invoca mejor derecho y cita jurisprudencia, en mérito de todo lo cual solicita le sea asignado el nombre de dominio en definitiva.

OCTAVO: Que por resolución de fecha 27 de agosto de 2009, rolante a fojas 46, se confirió traslado de la demanda, el que fue evacuado en rebeldía.

NOVENO: Que por resolución de fecha 7 de septiembre de 2009, la que rola a fojas 47 de autos, se recibió la causa a prueba, fijándose los siguientes hechos sustanciales y pertinentes controvertidos: 1.- Derechos e intereses de las partes en la expresión "ter-valeo" o en sus partes componentes, y 2) utilización efectiva que las partes han realizado, realizan actualmente y/o realizarán en el futuro, de la expresión "ter-valeo" o de sus partes componentes.

DECIMO: Que, durante el curso del juicio, las partes rindieron las siguientes pruebas.

La parte de Valeo Societe Anonyme la documental rolante en dos cuadernos separados, consistente en registros marcarios, nombres de dominio, impreso de búsqueda de la palabra "valeo" en el buscador "Google" de internet e impresos de la página web www.valeo.com.

La parte de María del Pilar Labra López no rindió pruebas.

UNDECIMO: Que por resolución de fecha 13 de octubre de 2009, rolante a fojas 58, se citó a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la totalidad de la prueba documental referenciada en el resultando décimo 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 la primera solicitante, la parte de María del Pilar Labra López, justificó tal calidad, lo cual la 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.

CUARTO: Que la oponente, la parte de Valeo Societe Anonyme, demostró con la abundante documental acompañada la titularidad de numerosos registros marcarios para la palabra "Valeo", tanto en Chile como en el extranjero, anteriores a la solicitud de la demandada, y de nombres de dominio que incluyen análoga expresión, así como el desarrollar con dicha marca la producción y comercialización de repuestos para automotores. Demostró, también, corresponder la palabra "Valeo" a su propio nombre y razón social, y el Arbitro estima justificada la alegación de fama y notoriedad, al ser notorios, en Chile, los parabrisas y embragues marca "Valeo". Por otra parte, con el documento rolante a fojas 1 del cuaderno 1 de anexo de documentos, consistente en búsqueda en Google para la expresión "valeo", resulta evidente que la misma conduce directamente al sitio web y a las actividades de la oponente.

QUINTO: Que lo considerado precedentemente lleva a este sentenciador a establecer que sólo la oponente concurrió a acreditar los dos puntos de prueba del auto de fojas 47, estimándose que sólo esa parte justificó tener un anterior y mejor derecho a la expresión "Valeo", sin que la palabra que la antecede –"ter"- sea un elemento diferenciador suficiente, más aún cuando ambas se encuentan separadas por un guión.

SEXTO: Que, con lo anterior, y estimándose en la especie que la oponente tiene mejores derechos al nombre de dominio en controversia de aquellos que justificó tener la demandada y primera solicitante, se acogerá la demanda, 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 de REPRESENTANDO A VALEO SOCIETE ANONYME (RAFAEL COVARRUBIAS PORZIO) en contra de Pilar Labra Lopez (María del Pilar Labra López)), y se asigna el nombre de dominio ter-valeo.cl a favor de REPRESENTANDO A VALEO SOCIETE ANONYME (RAFAEL COVARRUBIAS PORZIO), sin costas.

Notifíquese por carta certificada a las partes y 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.*