Santiago, siete de noviembre de dos mil trece

VISTOS:

Y, teniendo presente lo dispuesto por el número quinto de las bases de procedimiento de fojas 11 y siguiente de autos, artículos 160 y 170 del Código de Procedimiento Civil y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre la forma de las sentencias de 30 de septiembre de 1920, y habiéndose citado a las partes a oír sentencia, se procede a dictar sentencia definitiva en juicio de inscripción del nombre de dominio "TROTTERINDUSTRIAL.CL":

#### PARTE EXPOSITIVA:

Que por Oficio de fecha 30 de mayo de 2013 el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), designó al suscrito Juez Árbitro Arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio "TROTTERINDUSTRIAL.CL", existente entre INMOBILIARIA E INVERSIONES TROTTER S.A., Rut 94.538.000-4, domiciliada en Vicuña Mackenna 1194, Ñuñoa, Región Metropolitana, representada por su abogado don Juan Pablo De La Jara Andrews, INDUSTRIA METALURGICA URSUS TROTTER S.A., Rut 92.065.000-7, domiciliada en San Pablo 3770, Quinta Normal, Santiago, representada por su abogado doña Lissette Paulina Godoy, y ADMINISTRADORA DE MARCAS LIMITADA, Rut 76.796.100-6, domiciliada para estos efectos en San Pio X N° 2460, Oficina 1101, Providencia, Santiago, representada por Johansson y Langlois y su abogado don Flavio Belair Santi, del mismo domicilio.

Que por resolución de fecha 4 de junio de 2013 el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible y citó a las partes a comparendo para fijar las Bases del Procedimiento Arbitral según consta a fojas 2 de autos, el que se efectuó en la Oficina del Juez Árbitro el día 12 de junio de 2013, a las 16:00 horas, al que asistieron las tres partes y se establecieron de común acuerdo las bases del procedimiento.

Partes Litigantes: Son partes litigantes, según el orden de sus solicitudes de inscripción del dominio TROTTERINDUSTRIAL.CL INMOBILIARIA E INVERSIONES TROTTER S.A., primera solicitante, INDUSTRIA METALURGICA URSUS TROTTER S.A., segunda solicitante, y

ADMINISTRADORA DE MARCAS LIMITADA, tercera solicitante.

A) Demanda de asignación presentada por la primera solicitante INMOBILIARIA E INVERSIONES TROTTER S.A.:

### 1.- SITUACIÓN DEL CONFLICTO DE AUTOS.

Indica que más allá de cualquier controversia o conflicto histórico entre las partes intervinientes que pudiese ser ventilado en este proceso, esta parte va a demostrar que ha concurrido de buena fe en la solicitud de dominio de autos, que inspira el Reglamento Nic Chile para efectos que se le asigne el dominio en disputa.

En consecuencia, la presente controversia no debe ir más allá de los derechos que le puedan asistir a las partes intervinientes sobre el dominio en cuestión, basados primeramente en el Reglamento referido y luego, en las normas que sirvan para ilustrar otras consideraciones.

#### 2.- DE LA TITULARIDAD DE DOMINIO SIMILAR.

Indica que es una sociedad operativa en el mercado, que ha registrado para sí otros dominios similares al de autos: albintrotter.cl, albintrotterindustrial.cl, atrotter.cl y atrotterindustrial.cl, este último, recientemente asignado por S.S. y afirma que tiene derechos adquiridos sobre los términos "trotter" e "industrial".

Dentro de esos dominios es dueño de uno determinantemente similar al que se solicita en autos, diferenciado por una única letra, una "a" inicial, "atrotterindustrial.cl". Asimismo, es dueño de otro también similar, y que lo incluye de manera íntegra, "albintrotterindustrial.cl".

Sostiene que: i.- Tiene interés real y legítimo en el dominio de autos; ii.- Las posibilidades de confundirlo con otro dominio de propiedad de un tercero son mínimas, toda vez que tiene registrado otro casi idéntico y es con él con el cual se le puede relacionar; iii.- De asignársele a un tercero, nacen posibilidades ciertas de que pueda ser confundido con los nuestros, especialmente con "atrotterindustrial.cl". En efecto, piénsese en un consumidor promedio que busque información de mi mandante a través del sitio alojado en el dominio referido. Las posibilidades de que por error digite "trotterindustrial.cl" en vez de "atrotterindustrial.cl" son altísimas y es precisamente eso lo que S.S. debe evitar. En consecuencia, para efectos de proteger no solo los intereses de esta parte, si no del público en general, parece un deber de justicia otorgar al primer

solicitante el dominio en conflicto. Ello es claro, porque como dijimos, las posibilidades de que un consumidor digite mal o confunda los dominios atrotterindustrial.cl y trotterindustrial.cl son reales, claras y posibles, no ilusorias. Y en ese sentido, sería injusto para el mercado dejar a la suerte o al azar su derecho de encontrar la información que busca y desea encontrar.

3.- DEL CRITERIO DE "PREFERENCIA PERSONAL" O "PRIMER SOLICITANTE".

Conocido es el principio denominado en idioma inglés de manera indistinta como "first to file" o "first come, first served" y que parte de nuestra jurisprudencia denomina como de "preferencia personal".-

El principio muy conocido determina una preferencia para el primer solicitante, en cuanto ha sido su actuar diligente y no meramente defensivo, el que lo ha llevado a iniciar las acciones necesarias para hacerse de un determinado nombre de dominio.-

Este principio claramente no es absoluto y admite múltiples excepciones, todas las cuales se resumen principalmente en el mejor derecho que pueda tener el segundo solicitante (ya sea por mala fe del primero, por el uso del nombre por parte del segundo u otras).

Pues bien, hemos dado cuenta del real uso que esta parte ha dado al término en cuestión, a través del registro de dominios similares al de autos y que, en efecto utiliza alojando sitios Web activos. Que, la reivindicación del dominio de autos dice relación con el uso efectivo del nombre, dentro de cierto ámbito de operaciones de Inmobiliaria e Inversiones Trotter S.A.

Por lo mismo, el principio que traemos a colación debe aplicarse en plenitud en beneficio de esta parte.

4.- DEL USO DEL TÉRMINO PEDIDO Y DE SU DEBIDA PROTECCIÓN.

Que, la razón social es INMOBILIARIA E INVERSIONES TROTTER S.A., cuestión ya sabida en autos. Este nombre no es antojadizo, puesto que su parte más distintiva, es decir, TROTTER, corresponde al apellido de parte de sus socios fundadores y principales, señores: Albin Trotter Schifko; Albin Trotter Cruz; Erika Trotter Cruz; Gerda Trotter Cruz; Klaus Trotter Cruz.

Asimismo, la solicitante de autos participa también como socia en otras sociedades tales como ALBIN TROTTER INDUSTRIAL LIMITADA<sup>1</sup> y ALBIN TROTTER & A C V IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA LIMITADA.

Por otra parte, esta sociedad responde a un giro específico de actividades del grupo de empresarial que poseen sus socios, es decir, prestaciones de servicios inmuebles a industriales (minería). Estos servicios industriales se prestan principalmente a través de las sociedades ALBIN TROTTER INDUSTRIAL LIMITADA y ALBIN TROTTER & A C V IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA LIMITADA, citadas recién.

Que de esta manera, usa en el giro de sus actividades el conjunto trotter industrial, ya sea de manera directa o a través de sus empresas relacionadas.

Siendo así, podemos señalar que existe un uso real y efectivo del nombre en que configura el dominio en disputa, cuestión determinante a la hora de resolver conflictos de esta índole.

Que en efecto, sin ir más lejos, S.S. ha resuelto anteriormente en este sentido, dando prioridad al uso del conjunto pedido, aún a falta de marca registrada, más allá de las marcas similares que pudiera tener la contraparte.

En este sentido, en la disputa del dominio losmillonarios.cl, S.S. ha señalado lo siguiente: "QUINTO: Que, en efecto de la extensa prueba documental acompañada a los autos se puede establecer que don Gerardo Javier Ottenhsimer Koss, ha fundado una Escuela de Fútbol denominada LOS MILLONARIOS, en la ciudad de Rancagua, la que realiza efectivamente actividades dentro de su objeto, y que incluso ha obtenido personalidad jurídica como organización deportiva denominada Club Atlético Los Millonarios, antecedentes que lo posesionan en el proceso como titular de un mejor derecho para la asignación del nombre de dominio en disputa, atendido el uso real y efectivo que le ha dado a la citada denominación." y SEXTO: Que, en relación a los medios de prueba acompañados al proceso por Polla Chilena de Beneficencia S.A., consistentes en la titularidad de los nombres de dominio NIC MILLONARIO.CL y MILLONARIOS.CL, y de la marca comercial TREBOL MILLONARIO, no logran desvirtuar las conclusiones señaladas en los motivos

Santa Lucia 344 Of. 61 Santiago Teléfono 664 8011 torreszagal@adsl.tie.cl

\_\_\_\_

anteriores, en términos de poder desechar la solicitud de don Gerardo Javier Ottenhsimer Koss".<sup>2</sup>

El fallo citado permite ilustrar en propiedad lo señalado, en el sentido que el uso del conjunto trotter industrial, otorga derechos efectivos sobre el mismo, suficientes para ser protegido como nombre de dominio, más allá de marcas o dominios similares que pudieran ostentar otros terceros.

Por otro lado, existe una real pretensión de uso del dominio en cuestión. En efecto, existen diversos sitios web en donde se entrega información relativa a la sociedad ALBIN TROTTER INDUSTRIAL LIMITADA, y en todas se citan los dominios de propiedad de la solicitante de autos, albintrotter.cl y atrotter.cl.<sup>3</sup>

De esta manera, la pretensión sobre el dominio en disputa no sólo es legítima, si no que necesaria, atendido el uso real que se da al conjunto trotterindustrial.

5.- DE LA DEBIDA PROTECCIÓN AL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL.

Señala que la razón social es INMOBILIARIA E INVERSIONES TROTTER S.A., y que ella, en su parte más distintiva, es decir, TROTTER, corresponde al apellido de parte de sus socios fundadores y principales, señores: Albin Trotter Schifko; Albin Trotter Cruz; Erika Trotter Cruz; Gerda Trotter Cruz; Klaus Trotter Cruz.

Indica que también la solicitante participa como socia en otras sociedades tales como ALBIN TROTTER INDUSTRIAL LIMITADA y ALBIN TROTTER & A C V IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA LIMITADA, y de esta forma, la solicitante, a través de la sociedad ALBIN TROTTER INDUSTRIAL LIMITADA, ha generado derechos sobre el nombre trotter industrial.

Que en la parte correspondiente al derecho, es un deber de justicia otorgar protección a dicho nombre y, a mayor abundamiento, así ha sido resuelto por S.S. en fallo de dominio whatsapp.cl, en donde hace especial mención a este asunto, señalando lo siguiente:

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Fallo arbitral nombre de dominio losmillonarios.cl, considerando quinto y sexto, dictado por el Sr. Juez Árbitro Torres Zagal, Oscar Andrés.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Para ilustrar lo que decimos ver, entre otros, los siguiente sitios web:

http://www.mercantil.com/rc/company/results\_company\_mbr.asp?meco\_code=300119967;

http://www.chilnet.cl/rc/company/results\_company\_mbr.asp?meco\_code=300119967&parstacks=0,0,0,0,0 &lang=esp&mask=511;

http://buscador.emol.com/amarillas/empresa/Albin+Trotter+Industrial+Ltda.+ALBIN+TROTTER+INDUSTRIAL+LIMITADA/300119967;

http://amerpages.com/spa/chile/items/view/32653/albin-trotter-industrial-ltda-0;

http://www.cylex.cl/quinta+normal/albin+trotter+industrial+limitada-11271484.html

http://www.citiservi.cl/rm-metropolitana-santiago/albin-trotter-industrial-ltda--quinta-normal 2164\_26.html

"NOVENO: Que, finalmente, y como argumento de doctrina y lo mismo "lege lata", en el caso en análisis, el nombre de dominio en disputa WATSAPP, corresponde precisamente al nombre o razón social de la segunda solicitante Watsapp INC., por lo que de conformidad a lo establecido en el artículo 8° del Convenio de Paris para la protección de la Propiedad Industrial, que señala: "El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio .", debe ser amparada en su reclamo. Debe en consecuencia, considerarse y aplicarse para resolver el presente caso el citado artículo 8° del Tratado citado, optando por amparar precisamente a la parte creadora y demandante de autos. Que sobre el particular, y a mayor abundamiento, y como argumento "lege ferenda", el Proyecto de Ley Mensaje N° 060-361, de 24 de abril de 2013, en trámite ante el Senado, que remplaza la Ley de Propiedad Industrial N° 19.039, en su artículo 69 define nombre comercial en los siguientes términos: "Se entenderá por nombre comercial un signo o una combinación de signos que identifica a una empresa o establecimiento en el trafico mercantil y que sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares", lo que se traduce en una nueva tendencia en cuanto a la protección al nombre comercial como objeto de propiedad industrial, que este sentenciador debe tener en consideración al resolver el caso en conflicto, como se ha razonando."4

## 6.- DEL USO DE LOS TÉRMINOS TROTTER E INDUSTRIAL.

Señala que el dominio que se solicita en autos, se compone de dos términos: trotter e industrial y que ambos son usados por distintos agentes como nombres de dominio (e incluso como marcas comerciales), por lo que nadie podría alegar exclusividad sobre alguno de ellos. Esa es la realidad actual, más allá de cualquier consideración de hecho que pueda ser ventilada en este juicio.

Así encontramos, respecto del término trotter, ejemplos como los siguientes:

DOMINIO	TITULAR
trotter.cl	INMOBILIARIA E INVERSIONES TROTTER S A

<sup>4</sup> Fallo arbitral nombre de dominio whatsapp.cl, considerando noveno, dictado por el Sr. Juez Árbitro Torres Zagal, Oscar Andrés.

atrotteracv.cl	ALBINTROTTER&ACVIMPORTADORAYCOMERCIALIZADORA	
beachtrotters.cl	INDUSTRIA METALURGICA URSUS TROTTER S A	
klaustrotter.cl	KLAUS WERNER TROTTER CRUZ	
mariaeugeniatrotter.cl	EDUARDO BION GONZALEZ TROTTER	

En el caso de industrial, los ejemplos sobran, pero sólo para efectos de ilustración, cita los siguientes:

DOMINIO	TITULAR
apoyoindustrial.cl	VICENTE ENRIQUE SALAS SANCHEZ
arkosindustrial.cl	Manufacturas Metálicas y Eléctricas
aseoindustrial.cl	SALGADO HERMANOS LIMITADA

De esta manera, es claro que nadie puede arrogarse derechos absolutos sobre los términos trotter o industrial, juntos o separadamente. Asimismo, si se le han otorgado dominios de manera indistinta a diferentes solicitantes, incluido el solicitante de autos, no se ven razones para no hacerlo en el caso de autos.

En este mismo sentido se ha pronunciado S.S., respecto de la asignación del dominio boletinempresarial.cl, en su considerando séptimo, señalando lo siguiente: "SEPTIMO: Que, asimismo este sentenciador no puede dejar de atender el hecho acreditado en el proceso, en cuanto a que existen varios titulares de nombres de dominio que utilizan el termino "boletín", como expresión de inicio acompañado de otro termino, que permite distinguir e identificar a cada uno de ellos, razón por la cual no se advierte porque motivo podría excluirse en esta sede arbitral, a priori al primer solicitante don Claudio Alarcón Arriagada, impidiéndole la asignación del nombre de dominio que ha pedido registrar, sin que existan antecedentes en cuanto a que su solicitud haya sido pedida de mala fe, o que ésta vulnere derechos de terceros. En efecto, se ha acreditado en autos los siguientes nombres de dominio CL y sus respectivos titulares: "boletin.cl", de Francisco Ulloa Inchaustegui, "boletinactualidadlaboral.cl", de Boletín Laboral Ediciones Limitada, "boletincapacitacion.cl", de Capacitación e Información Laboral Limitada, "boletinlaboral.cl", de Boletín Laboral Ediciones Limitada, "boletinonline.cl", de Francisco Ulloa Inchaustegui, "boletinpyme.cl", de

Asier Consultores Limitada, "miboletin.cl", de Sistemas y Gestión Asociados Limitada, los que coexisten con los nombres de dominio de la parte oponente "boletinccs.cl", "boletincomercialarriendos.cl", "boletincomercialdefacturas.cl"."<sup>5</sup>

7.- Artículo 14 Reglamento NIC Chile.

El Reglamento NIC Chile que rige este tipo de controversias señala en su artículo 14 lo siguiente:

"Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros."

Pues bien, siendo de esta manera, ha dado pruebas suficientes de las pretensiones legítimas que asisten a esta parte sobre el dominio en cuestión. Sin ir más lejos, siendo dueña del dominio atrotterindustrial.cl, sería imposible señalar que contraviene la norma recién referida al solicitar el dominio trotterindustrial.cl.

8.-ARTÍCULO 22 REGLAMENTO NIC CHILE.

Cita el artículo 22 del Reglamento Nic Chile que rige los casos de Revocación de dominios, de todas formas entrega conceptos generales que nos permiten ilustrar nuestros argumentos.

"Sin perjuicio de lo previsto en los párrafos anteriores, la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin que su enunciación sea taxativa, servirá para evidenciar y demostrar que el asignatario del dominio objetado no ha actuado de mala fe:

- a. Que el asignatario del dominio demuestre que lo está utilizando, o haciendo preparaciones para utilizarlo, con la intención auténtica de ofrecer bienes o servicios bajo ese nombre,
- Due el asignatario del nombre de dominio sea comunmente conocido por ese nombre, aunque no sea titular de una marca registrada con esa denominación,".

Vimos en la parte expositiva de esta presentación, que mi mandante es dueña de los dominios en uso atrotter.cl y albintrotter.cl, todos los cuales alojan sitios

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Fallo arbitral nombre de dominio boletinempresarial.cl, considerando séptimo, dictado por el Sr. Juez Árbitro Torres Zagal, Oscar Andrés.

web que entregan información de la sociedad ALBIN TROTTER INDUSTRIAL LIMITADA, de propiedad de la solicitante.

Siendo así, esta sociedad necesita de un dominio que lo identifica en plenitud, por lo cual a solicitado conjuntamente atrotterindustrial.cl y trotterindustrial.cl. El primero, como ya sabemos de su propiedad y el segundo disputado en autos.-

Por otro lado, nadie es titular en Chile de marca comercial TROTTERINDUSTRIAL, pero eso no inhabilita a ninguna de las partes a reclamar derechos sobre el signo, más aún esta parte que es conocida bajo dicha denominación.

Todo ello da cuenta del uso legítimo y de buena fe del nombre, del dominio atrotterindustrial.cl y por ende, de trotterindustrial.cl.-

9. ARTÍCULO 8 CONVENIO DE PARÍS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Sabemos que el Convenio citado rige nuestro ordenamiento porque incluso ha sido citado por S.S. en fallo expuesto anteriormente.-

La norma en comento señala: "El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio."

Concluye solicitando tener por interpuesta demanda de asignación del nombre de dominio TROTTERINDUSTRIAL.CL, por INMOBILIARIA E INVERSIONES TROTTER S.A., y declare el mejor derecho que le asiste a este primer solicitante sobre el mismo y en definitiva, asignarle el dominio en disputa a esta parte.

- B) Demanda de asignación presentada por la segunda solicitante INDUSTRIA METALURGICA URSUS TROTTER S.A.:
- 1) Cita una breve Historia de INDUSTRIA METALURGICA URSUS TROTTER S.A.

Indica que en 1920 don Eugen Trotter, padre de los señores Ursus y Albin Trotter, llega a Chile desde Alemania, para instalarse en Valdivia con el negocio familiar: un taller metalúrgico. En 1937 se funda la empresa, la cual tuvo su sede principal en Santiago, destacándose durante la Segunda Guerra Mundial en la fabricación de gasógenos que funcionaban a carbón con leña, termos eléctricos y hieleras. Posteriormente, y gracias a numerosas ampliaciones, dieron paso a la fabricación de refrigeradores y cocinas a gas.

Gracias a diversos viajes al extranjero, que buscaban el perfeccionamiento y la mejora integral de la producción, se agregan nuevos artefactos al abanico de productos de la empresa, dentro de los cuales se encontraban lavaplatos de acero inoxidable, calefactores ambientales, calefones, termostatos y calefactores tubulares eléctricos, entre otros.

Tras la muerte de don Eugen Trotter, Ursus y su hermano Albin deciden en el año 1982 separar su patrimonio, para administrarlo cada uno con su grupo familiar en forma independiente. Es en esta división que Albin se queda con la parte comercial y Ursus con la parte Industrial, donde continúa fabricando siempre bajo el lema de Calidad, introduciendo al mercado su nueva marca con nombre y apellido: URSUS TROTTER®.

En cuanto a marcas comerciales se refiere, la separación se formaliza en un acuerdo firmado en 1990, mediante el cual los señores Ursus y Albin cancelaron todos los registros comunes de la marca TROTTER. Asimismo, registraron y se comprometieron a usar sus marcas con su respectivo nombre de pila, es decir, como ALBIN TROTTER y URSUS TROTTER, todo ello precisamente con el objeto de garantizar su distinción en el mercado y evitar que los consumidores incurrieran en confusiones o errores respecto a la procedencia empresarial de los productos y servicios distinguidos con ellas.

descen una amplia gama de productos, tales como: cocinas

a gas, calefactores ambientales de gas y parafina, refrigeradores, estufas eléctricas y a gas, termos eléctricos y a gas, calefactores, ionizados, calderas, termostatos, encimeras, hornos empotrados, calefones, etc. Todo ello además de prestar servicio técnico para sus productos.

En la actualidad a la exitosa empresa se han agregando nuevas generaciones como es el caso de Ursus hijo que ocupa el cargo de Gerente de la Planta de Enlozado y Eduardo González Trotter, Gerente General de la empresa.

2) Familia de marcas URSUS TROTTER ®.

Que dada a la excelente calidad de sus productos y servicios, se ha preocupado de resguardar su imagen, objetivo en el cual su familia de marcas URSUS TROTTER ha ocupado un lugar central.

Actualmente es dueña de los siguientes registros y solicitudes de marcas comerciales:

URSUS TROTTER (mixta), registro Nº 733.269, para distinguir Establecimiento Comercial para la compra y venta de productos de todas las clases.

URSUS TROTTER (mixta), registro Nº 733.270, para distinguir Establecimiento Industrial para la fabricación y elaboración de todo tipo de artículos y productos. URSUS TROTTER (mixta), registro Nº 733.320, para distinguir todos los productos de la clase 11.

URSUS TROTTER, MÁXIMA SEGURIDAD-MS, frase de propaganda № 743.462, para ser usada en todos los productos de la clase 11

URSUS TROTTER (mixta), registro Nº 733.319, para distinguir todos los productos de la clase 16.

URSUS TROTTER (mixta), registro Nº 738.236, para distinguir servicios de propaganda, servicios de importación, exportación y representación de todo tipo de productos y artículos; de publicidad radiada y televisada; de asesoría en dirección de negocios; de distribución de muestras directamente o por correo; de registro, transcripción, composición de comunicaciones escritas y de grabación de la clase 35, y servicios de transmisión de comunicaciones escritas y de grabación, de la clase 38.

URSUS TROTTER (mixta), registro Nº 733.321, para distinguir todos los servicios de empresa constructora; de restauración, preservación y mantención de toda clase de bienes muebles e inmuebles; de alquiler de herramientas o de material de construcción de la clase 37.

URSUS TROTTER (mixta), registro Nº 733.785, para distinguir todos los servicios profesionales técnicos y de ingeniería de la clase 42.

URSUS TROTTER (mixta), solicitud Nº 860.047, para distinguir venta al por mayor y detalle de toda clase de productos y artículos; importación, exportación, representación y comercialización de toda clase de productos y artículos; venta por Internet y por catalogo; publicidad y marketing, de la clase 35.

URSUS TROTTER (mixta), solicitud Nº 860.046, para distinguir utensilios y recipientes para el menaje y la cocina (que no sean de metales preciosos ni chapados); peines y esponjas; cepillos (con excepción de los pinceles);

materiales para la fabricación de cepillos; material de limpieza; viruta de hierro; vidrio en bruto o semielaborado (con excepción del vidrio de construcción); cristalería, porcelana y loza, no comprendidas en otras clases, de la clase 21.

URSUS TROTTER (mixta), solicitud Nº 860.045, para distinguir máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto motores para vehículos terrestres); acoplamientos y órganos de transmisión (excepto aquellos para vehículos terrestres); instrumentos agrícolas que no sean manuales; incubadoras de huevos, de la clase 07.

URSUS TROTTER (mixta), solicitud Nº 860.044, para distinguir metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables e hilos metálicos no eléctricos; cerrajería y ferretería metálica, tubos metálicos; cajas de caudales; productos metálicos no comprendidos en otras clases; minerales, de la clase 06.

Que cabe destacar que la marca URSUS TROTTER ® ha sido usada profusamente en el mercado y actualmente goza de gran fama y notoriedad en nuestro país.

#### 3) Nombre de dominio ursustrotter.cl

Que es pertinente señalar que es titular del nombre de dominio ursustrotter.cl, a través del cual los consumidores pueden adquirir sus productos, así como también acceder a información relevante respecto a la historia de la empresa, los puntos o locales de venta, servicio técnico, etc.

Como queda en evidencia, el dominio en disputa trotterindustrial.cl se aprecia y percibe como una simple derivación de sus marcas y de su nombre de dominio ursustrotter.cl. De esta forma, resulta lógico concluir que conceder el dominio trotterindustrial.cl al primer solicitante provocará graves errores entre los consumidores que naveguen por Internet.

## 4) En cuanto a la presente solicitud.

Quien solicita este nombre de dominio, lo hace para aprovechar la fama, notoriedad y prestigio que poseen las marcas de Industria Metalúrgica Ursus Trotter S.A., ya que utiliza el elemento TROTTER en el dominio pedido como elemento principal y determinante, en cuanto la expresión INDUSTRIAL, constituye un elemento accesorio que además es descriptivo de las actividades

que se pretenden ofrecer bajo el nombre de dominio pedido, ya que de otra manera no se hubiera incluido en la solicitud de nombre de dominio.

A modo ejemplar, hace presente que mediante diversas solicitudes de la marca TROTTER en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, para distinguir una serie de productos y servicios, el Director Nacional del Instituto Nacional de Propiedad Industrial rechazó cada una de dichas solicitudes, señalando expresamente en los fallos respectivos lo siguiente: "...dada la nombradía de las marcas ALBIN TROTTER y URSUS TROTTER en el mercado local y los numerosos registros que utilizan la expresión TROTTER que constan en la base de datos de este Instituto, es posible presumir fundadamente que de otorgarse la marca pedida, el público consumidor podría verse expuesto a toda suerte de errores o engaños especialmente en cuanto a la verdadera procedencia empresarial de los productos que se pretenden".

Como queda en evidencia, el solicitante de autos ha tratado de apropiarse sin éxito de la expresión TROTTER, dejando en evidencia la finalidad de confundir a los consumidores.

En consecuencia, resulta fácil concluir que el solicitante del dominio en disputa, solicitó el nombre de dominio trotterindustrial.cl actuando de mala fe, toda vez que estaba en pleno conocimiento de la existencia de las marcas comerciales famosas y notorias de mi representado en el mercado

Por último debemos recordar que el dominio totterindustrial.cl, es perfectamente confundible con la razón social de mi mandante, esto es, INDUSTRIA MATALURGICA URSUS TROTTER S.A. Al respecto cabe recordar la protección especial señalada en el artículo 8° del Convenio de París.

5.- Indica que existen ciertos criterios que deben ser tomados en cuenta, por el sentenciador, al momento de resolver sobre la asignación de un nombre de dominio. Tales fundamentos son:

1) Existencia de marcas comerciales.

La doctrina nacional ha considerado que la relación que existe entre las marcas comerciales y los nombres de dominio es estrecha y, por lo mismo, la resolución de este tipo de conflictos debe ser en observancia de los derechos

marcarios de las partes. En este sentido, el elemento principal del nombre de dominio en disputa trotterindustrial.cl es cuasi-idéntico a la marca URSUS TROTTER ®, por lo que será asociado directamente a mi mandante.

2) Criterio de la Fama y la Notoriedad.

De acuerdo a este criterio, el titular del nombre de dominio debe ser quien ha logrado darle fama y notoriedad al signo pedido, haciéndolo conocido entre la mayoría de la población de un lugar determinado. En tal sentido, las marcas de mi representada gozan de fama y prestigio en el territorio nacional. En consecuencia, resulta fácil concluir que el dominio solicitado será vinculado por los consumidores a mi representada, atendida la fama, notoriedad y prestigio que detentan sus marcas, estas últimas cuasi-idénticas al dominio en disputa. En este sentido, debemos tener presente el artículo 6 Bis del Convenio, que señala: "Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia de interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fabrica o comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta."

3) Existencia de nombres de dominio similares.

Que Industria Metalúrgica Ursus Trotter S.A., es titular del nombre de dominio ursustrotter.cl el cual se ha convertido en un importante medio de comunicación para conocer las demandas y requerimientos de los clientes, así como también para que estos últimos puedan acceder a los productos y servicios.

Dicho esto, no cabe duda que conceder el dominio en disputa al primer solicitante generará toda suerte de errores, distorsiones y confusiones en el mercado, pues los consumidores inevitablemente lo asociarán tanto a las marcas como al sitio Web de la firma.

4) Principios de la Competencia Leal y Ética Mercantil.

El numeral 14 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio.CL, establece que: "Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros". Como hemos observado, el primer solicitante ha solicitado el dominio en disputa con la intención de afectar y perturbar la sana competencia y la ética mercantil, lo cual demuestra y evidencia que ha actuado de mala fe, razón más que suficiente para denegar su solicitud y conceder el nombre de dominio a mi representada.

5) En relación al Convenio de París.

Conforme a lo anterior, el Convenio de París, ratificado por Chile el 14 de junio de 1991, en su artículo 10 bis establece la obligación de los países de la Unión de asegurar a los nacionales una protección eficaz contra la competencia desleal, entendiéndose por acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial. Asimismo, establece que en particular deberá prohibirse cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.

6) Relación entre razón social y dominio.

Finalmente, cabe tener presente que el nombre social de mi representada es INDUSTRIA METALURGICA URSUS TROTTER S.A. cuyo elemento principal es prácticamente idéntico al nombre de dominio en disputa "TROTTERINDUSTRIAL.CL"

Sobre el particular, es pertinente destacar que el nombre comercial goza de una protección especial de acuerdo al artículo 8 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, que establece: "El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio".

Concluye la segunda solicitante Industrial Metalúrgica Ursus Trotter S.A., afirmado que la asignación del dominio trotterindustrial.cl al primer solicitante,

no sólo afectaría los principios de la competencia leal y ética mercantil, sino que además constituiría una causal de confusión y error en el público consumidor, lo cual se contrapone a la normativa vigente, reconocida en la Reglamentación de NIC Chile, y pide se tenga por interpuesta demanda de mejor derecho respecto del nombre de dominio trotterindustrial.cl,, concediéndole dicho dominio a INDUSTRIA METALURGICA URSUS TROTTER S.A., con expresa condena en costas, atendida la evidente mala fe del primer solicitante.

C) Demanda de asignación presentada por la tercera solicitante ADMINISTRADORA DE MARCAS LIMITADA:

### 1.- ANTECEDENTES:

Indica que con fecha 12 de febrero del año 2013, presentaron una solicitud competitiva del nombre de dominio "TROTTERINDUSTRIAL.CL", ante las dos solicitudes presentadas con anterioridad por Inmobiliaria e Inversiones Trotter S.A. e Industria Metalúrgica Ursus Trotter S.A., respectivamente.

Que la solicitud competitiva del nombre de dominio "TROTTERINDUSTRIAL.CL", presentada, se funda en el hecho que corresponde a un nombre de dominio que presenta similitud gráfica y conceptual, al punto de crear confusión en el público consumidor, con la denominación "ALBIN TROTTER" previamente registrada como marca comercial y utilizada extensivamente tanto en publicidad como en el mercado por mis mandantes, gozando dicha expresión de identificación entre el público consumidor con la empresa la cual represento.

En atención a los antecedentes señalados, se generó el presente conflicto arbitral, siendo la tercera solicitante del nombre de dominio "TROTTERINDUSTRIAL.CL".

2.- SOLICITUD DEL NOMBRE DE DOMINIO "TROTTERINDUSTRIAL.CL" POR PARTE DE ADMINISTRADORA DE MARCAS LIMITADA:

Indica que su solicitud del nombre de dominio en disputa, se funda en el hecho que el mismo se identifica con el registro de marca comercial de su propiedad, y cuyo detalle acompaña.

Que, la asignación del referido nombre de dominio a nombre de un tercero, en este caso sea Inmobiliaria e Inversiones Trotter S.A. o Industria Metalúrgica Ursus Trotter S.A., perjudica ostensiblemente los derechos de ADMINISTRADORA DE MARCAS LIMITADA, quien es el real dueño de legítimos derechos para ser titular del nombre de dominio de autos, ya que, como se señalara anteriormente, el mismo se identifica con su marca comercial registrada en Chile, para productos y servicios protegidos por las clases 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 20, 21, 28, 29, 30, 32, 35, 37, y 39.

Que es titular de los siguientes registros de marca comercial, entre otros que cita:

Marca ALBIN TROTTER, Tipo Mixta, Cobertura Productos Clase: 11: aparatos de alumbrado, de calefacción de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias, asadores, barbacoas, cocinas, campanas de ventilación, hornillos. Hervidores, hornos solares, pantallas.

Solicitud N°	810084	Fecha Solicitud	04-Mar-2008
Registro N°	826156	Fecha del Registro	05-May-2008
		Fecha Vencimiento	05-May-2018

Marca ALBIN TROTTER, TipoMixta, Cobertura, Productos, Clase: 16 papel, cartón y artículos de estas materias, no comprendidos en otras clases, productos de imprenta, artículos de encuadernación, fotografías, caracteres de imprenta, clichés, catálogos, publicaciones periódicas y no periódicas, revistas, carteles, calcomanías, galvanos.

Solicitud N°	810083	Fecha Solicitud	04-Mar-2008
Registro N°	826155	Fecha del Registro	05-May-2008
		Fecha Vencimiento	05-May-2018

Marca ALBIN TROTTER, TipoMixta, Cobertura, Productos, Clase: 20 muebles, espejos, marcos; productos (no comprendidos en otras clases) de madera, corcho, cana, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha,

ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o de materias plásticas, barricas no metálicas, desagües no metálicos.

Solicitud N°	810082	Fecha Solicitud	04-Mar-2008
Registro N°	826154	Fecha del Registro	05-May-2008
		Fecha Vencimiento	05-May-2018

Marca ALBIN TROTTER, Tipo Mixta, Cobertura Productos Clase 21: utensilios y recipientes para el menaje y la cocina (que no sean de metales preciosos ni chapados); cristalería, porcelana y loza no comprendidos en otras clases, abre-botellas, baterías de cocina, cafeteras y batidoras no eléctricas, guantes para uso domestico, vidrios opales.

Solicitud N°	810081	Fecha Solicitud	04-Mar-2008
Registro N°	826153	Fecha del Registro	05-May-2008
		Fecha Vencimiento	05-May-2018

Marca ALBIN TROTTER, TipoMixta Cobertura Productos Clase: 28 juegos, juguetes; artículos de gimnasia y de deporte no comprendidos en otras clases; decoraciones para árbol de navidad, confeti, objetos de cotillón, discos para el deporte, tejos.

Solicitud N°	810080	Fecha Solicitud	04-Mar-2008
Registro N°	826152	Fecha del Registro	05-May-2008
		Fecha Vencimiento	05-May-2018

Marca ALBIN TROTTER TipoMixta, Cobertura Servicios, Clases 35 y 39:

Clase 35: servicios de propaganda, servicios de importación, exportación y representación de todo tipo de productos y artículos, de publicidad radiada y televisada, de asesoría en dirección de negocios, de distribución de muestras directamente o por correo, de registro, transcripción, composición o transmisión de comunicaciones escritas y de grabación.

Clase 39: servicios de transporte marítimo, fluvial, terrestre y aéreo de personas, mercaderías, valores y animales. Servicios de empresas de

mudanzas y ambulancias, de almacenaje y empaquetado de todo tipo de mercaderías, de alquiler de toda clase de vehículos, remolque marítimo. Funcionamiento de aeropuertos. Puertos, muelles y salvamento de buques, de informes de corredores y agentes de turismo, de inspección de vehículos y estacionamientos para los mismos.

Sostiene que al analizar las marcas y nombres de dominio de las cuales es propietaria, un consumidor dirigido hacia un sitio Web operando bajo el nombre de dominio TROTTERINDUSTRIAL.CL tenderá a pensar que cualesquiera productos o servicios que en él se ofrezcan tendrán origen empresarial en ella, atendida la identidad gráfica y semántica que existe entre la marca ALBIN TROTTER de su propiedad y el dominio materia de autos.

## 3.- FALTA DE APROVECHAMIENTO DEL DOMINIO MATERIA DE AUTOS:

Indica que la primera solicitante no manifiesta interés alguno en desarrollar uso de este nombre de dominio; en efecto, como se demuestra en impresiones que se acompañan en otrosí de este escrito, en los cinco meses transcurridos desde la solicitud de "TROTTERINDUSTRIAL.CL", la contraria no le ha dado uso relevante alguno. Por lo tanto, queda de manifiesto la intención de la contraria de realizar un "parking" u ocupación de un nombre de dominio, vulnerando de este modo sus derechos sobre el mismo.

## 4.- PRINCIPIOS DOCTRINARIOS

Estima que en este caso es procedente aplicar lo que en doctrina se conoce como "criterio de la identidad. Conforme a éste, se debe preferir a aquella parte cuya marca, nombre u otro derecho o interés sea idéntico al SDL del dominio litigioso, y si ninguno de los derechos de las partes presenta dicha identidad, a aquella parte cuyo derecho, o el núcleo relevante o evocativo del mismo sea idéntico al SDL del dominio litigioso o presente una mayor similitud o vinculación lógica<sup>6</sup>"

No cabe duda en este caso que ella es quien puede identificarse con la expresión que constituye el nombre de dominio en conflicto, por cuanto posee

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Sentencia pronunciada el 12 de Enero de 2009, "webdreams.cl", por el árbitro Marcos Morales Andrade.

una marca comercial registrada (y en uso), cual es la señalada en el cuerpo de esta presentación y cuyos detalles se acompaña.

Cita un fallo del Profesor Ricardo Sandoval López<sup>7</sup>, "ante la decisión de tener que preferir un signo distintivo por sobre otro y su titular, este sentenciador se inclina por preferir a quien efectivamente ha acreditado el uso legítimo del mismo y su protección a través de privilegios debidamente publicitados frente a terceros como es la inscripción de una marca comercial y la inscripción de nombres de dominio, con el consiguiente fortalecimiento de la certeza jurídica en estricta relación al objeto de este juicio arbitral".

#### 5.- CONCLUSION:

Que todo lo expuesto en los párrafos precedentes nos viene a confirmar que sin duda es ella quien cuenta con un mejor derecho para que le sea asignado el dominio en disputa, toda vez que la titularidad de las marcas Albin Trotter constituye suficiente indicio y prueba de uso empresarial legítimo, y que de otorgarse la inscripción del nombre de dominio a cualquiera otra parte se avalará una situación totalmente inductiva de error en los consumidores, lo cual aconseja desde todo punto de vista el rechazo de la presente solicitud a nombre de Inmobiliaria e Inversiones Trotter S.A. o Industria Metalúrgica Ursus Trotter S.A., particularmente cuando de los antecedentes aportados, así como de la sola visita a la configuración actual del dominio se aprecia cómo la primera solicitante ha incurrido en la reprobable conducta de ocupación o "parking" de dominio, sin un interés legítimo al respecto, y pretendiendo impedir, o al menos obstaculizar la actividad comercial de Administradora de Marcas Limitada; y, pide finalmente que en definitiva se ordene el rechazo y eliminación de la primera y la segunda solicitud del nombre de dominio "TROTTERINDUSTRIAL.CL" requeridas por Inmobiliaria e Inversiones Trotter S.A. e Industria Metalúrgica Ursus Trotter S.A. respectivamente, asignándolo a ADMINISTRADORA DE MARCAS LIMITADA.

Que a fojas 73, Inmobiliaria e Inversiones Trotter S.A., opuso excepción de falta de personería o representación legal respecto de Johansson y Langlois Limitada, para representar a Administradora de Marcas Limitada, por carecer

Sentencia de fecha 16 de Diciembre de 2008, "senco.ci"

de poder otorgado legalmente y que se haya acompañado al proceso.

A fojas 85 Inmobiliaria e Inversiones Trotter S.A, acompañó copia de certificado de vigencia de ADMINISTRADORA DE MARCAS LIMITADA, del Registro de Comercio de Santiago, el que señala que por escritura pública de fecha 15 de noviembre de 2012, otorgada ante Harry Winter Aguilera, las socias Erika Trotter Cruz y Gerda Trotter Cruz, declararan su voluntad de no continuar con la sociedad individualizada conforme lo señalado en el artículo 2073 del Código Civil.

Que, con fecha 12 de julio de 2013 el Tribunal dictó resolución, teniendo por interpuestas las demandas de asignación del nombre de dominio, y confirió un traslado comun por 15 días hábiles para contestar la demandas a las partes en conflicto; y otorgó traslado a ADMINISTRADORA DE MARCAS LIMITADA, para que conteste la excepción de falta de personería, notificándola por correo electrónico con igual fecha, sin que fuera evacuado.

Que a fojas 93, solo la parte Inmobiliaria e Inversiones Trotter S.A., presentó escrito de contesta demandas, en que insiste en su mejor derecho para la asignación del dominio en litigio.

Que a fojas 98, con fecha 30 de agosto de 2013, se proveyó escrito de fojas 93 y se recibió la causa a prueba por el término de ocho días hábiles, fijando el siguiente punto de prueba. "Uso y aplicación de la denominación "TROTTERINDUSTRIAL" u otra análoga, que hayan hecho las partes en conflicto, ámbito y data de uso".

Que con fecha 7 de octubre de 2013, se dictó resolución cita a las partes a oír sentencia definitiva, notificando dicha resolución por correo electrónico con igual fecha.

# CONSIDERACIONES DE HECHO Y DE DERECHO:

Consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento al fallo:

PRIMERO: Que la controversia que debe resolverse por este sentenciador, consiste en determinar a quien de los litigantes corresponde asignar el nombre de dominio "TROTTERINDUSTRIAL.CL", esto es, si a Inmobiliaria e Inversiones Trotter S.A., primera solicitante, o bien, a Industria Metalúrgica Ursus Trotter S.A., segunda solicitante, o a Administradora de Marcas Limitada, tercera solicitante.

SEGUNDO: Que la primera solicitante Inmobiliaria e Inversiones Trotter S.A., sostiene en su demanda que es titular de un mejor derecho para que se le asigne el nombre de dominio "TROTTERINDUSTRIAL.CL", en consideración a que es una sociedad operativa en el mercado, que ha registrado para sí otros dominios similares al de autos, tales como albintrotter.cl, albintrotterindustrial.cl, atrotter.cl y atrotterindustrial.cl. Afirma que tiene derechos adquiridos sobre los términos "trotter" e "industrial", ya que es dueño de un dominio determinantemente similar al que se solicita en autos, diferenciado por una única letra, una "a" inicial, "atrotterindustrial.cl" y del dominio "albintrotterindustrial.cl", por lo que tiene interés real y legítimo en el dominio de autos. Invoca también que juega a su favor el derecho de preferencia de haber solicitado primero la inscripción del dominio "TROTTERINDUSTRIAL.CL"; señala también que su razón social es INMOBILIARIA E INVERSIONES TROTTER S.A., y que su elemento más distintivo TROTTER, corresponde al dominio solicitado.

TERCERO: Que, la segunda solicitante Industria Metalúrgica Ursus Trotter S.A., invoca los siguientes argumentos de hecho y derecho para que se le asigne el dominio en disputa:

 Indica que es titular de una familia de marcas comerciales URSUS TROTTER registro Nº 733.269, para distinguir Establecimiento Comercial para la compra y venta de productos de todas las clases; URSUS TROTTER registro Nº 733.270, para distinguir Establecimiento Industrial para la fabricación y elaboración de todo tipo de artículos y productos, URSUS TROTTER registro № 733.320, para distinguir todos los productos de la clase 11, URSUS TROTTER, MAXIMA SEGURIDAD-MS, frase de propaganda № 743.462, para ser usada en todos los productos de la clase 1, URSUS TROTTER, registro № 733.319, para distinguir todos los productos de la clase 16, URSUS TROTTER registro Nº 738.236, para distinguir servicios de propaganda, servicios de importación, exportación y representación de todo tipo de productos y artículos; de publicidad radiada y televisada; de asesoría en dirección de negocios; de distribución de muestras directamente o por correo; de registro, transcripción, composición de comunicaciones escritas y de grabación de la clase 35, y servicios de transmisión de comunicaciones escritas y de grabación, de la clase 38, URSUS TROTTER, registro № 733.321, para

distinguir todos los servicios de empresa constructora; de restauración, preservación y mantención de toda clase de bienes muebles e inmuebles; de alquiler de herramientas o de material de construcción de la clase 37, URSUS TROTTER registro Nº 733.785, para distinguir todos los servicios profesionales técnicos y de ingeniería de la clase 42, URSUS TROTTER solicitud № 860.047, para distinguir venta al por mayor y detalle de toda clase de productos y artículos; importación, exportación, representación y comercialización de toda clase de productos y artículos; venta por Internet y por catalogo; publicidad y marketing, de la clase 35, URSUS TROTTER solicitud Nº 860.046, para distinguir utensilios y recipientes para el menaje y la cocina (que no sean de metales preciosos ni chapados); peines y esponjas; cepillos (con excepción de los pinceles); materiales para la fabricación de cepillos; material de limpieza; viruta de hierro; vidrio en bruto o semielaborado (con excepción del vidrio de construcción); cristalería, porcelana y loza, no comprendidas en otras clases, de la clase 21, URSUS TROTTER solicitud Nº 860.045, para distinguir máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto motores para vehículos terrestres); acoplamientos y órganos de transmisión (excepto aquellos para vehículos terrestres); instrumentos agrícolas que no sean manuales; incubadoras de huevos, de la clase 07, entre otras, las que califica de famosas y notorias en nuestro país, siendo usadas profusamente en el mercado. Agrega que es titular del nombre de dominio ursustrotter.cl y que el dominio en disputa trotterindustrial.cl se aprecia y percibe como una simple derivación de sus marcas y de su nombre de dominio ursustrotter.cl, por lo que resulta lógico concluir que conceder el dominio trotterindustrial.cl al primer solicitante provocará graves errores entre los consumidores que naveguen por Internet. Señala que la solicitud de las sociedades Inmobiliaria e Inversiones Trotter S.A. y Administradora de Marcas Limitada, contraviene el artículo 14 del reglamento de Nic Chile, en tanto vulnera sus derechos a la denominación URSUS TROTTER, que tiene registrada como marca comercial. Finalmente, invoca que su nombre social es INDUSTRIA METALURGICA URSUS TROTTER S.A. cuyo elemento principal es prácticamente idéntico al nombre de dominio en disputa "TROTTERINDUSTRIAL.CL", y que el nombre comercial goza de una protección especial de acuerdo al artículo 8 del Convenio de París para la

Protección de la Propiedad Industrial, que establece: "El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio".

CUARTO: Que, la tercera solicitante Administradora de Marcas Limitada, invoca en su demanda, los siguientes argumentos:

- 1.- Que su solicitud competitiva del nombre de dominio "TROTTERINDUSTRIAL.CL", se funda en el hecho que corresponde a un nombre de dominio que presenta similitud gráfica y conceptual, al punto de crear confusión en el público consumidor, con la denominación "ALBIN TROTTER" previamente registrada como marca comercial y utilizada extensivamente tanto en publicidad como en el mercado por ella, gozando dicha expresión de identificación entre el público consumidor.
- 2.- Indica que su solicitud del nombre de dominio en disputa, se funda en el hecho que el mismo se identifica con el registro de marca comercial "ALBIN TROTTER" de su propiedad, y cuyo detalle acompaña.

Sostiene que la asignación del referido nombre de dominio a nombre de un tercero, en este caso sea Inmobiliaria e Inversiones Trotter S.A. o Industria Metalúrgica Ursus Trotter S.A., perjudica ostensiblemente los derechos de ADMINISTRADORA DE MARCAS LIMITADA, quien es el real dueño de legítimos derechos para ser titular del nombre de dominio de autos, ya que, el mismo se identifica con su marca comercial registrada en Chile, ALBIN TROTTER para productos y servicios protegidos por las clases 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 20, 21, 28, 29, 30, 32, 35, 37, y 39.

- 3.- Que, al analizar las marcas y nombres de dominio de las cuales es propietaria, un consumidor dirigido hacia un sitio web operando bajo el nombre de dominio TROTTERINDUSTRIAL.CL tenderá a pensar que cualesquiera productos o servicios que en él se ofrezcan tendrán origen empresarial en ella, atendida la identidad gráfica y semántica que existe entre la marca ALBIN TROTTER de su propiedad y el dominio materia de autos.
- 4.- Que la primera solicitante no le ha dado uso relevante alguno, por lo que queda de manifiesto la intención de la contraria de realizar un "parking" u

ocupación de un nombre de dominio, vulnerando de este modo sus derechos sobre el mismo.

QUINTO: Que, tanto la primera solicitante Inmobiliaria e Inversiones Trotter S.A., como la segunda solicitante Industria Metalúrgica Ursus Trotter S.A., han invocado como argumento en sus demandas y como fundamento de ellas, que el dominio pedido "TROTTERINDUSTRIAL.CL", correspondería a su nombre comercial, no obstante que en el caso en análisis, las razones sociales de las compañías no corresponden en sentido estricto a sus nombres comerciales, en tanto puede señalarse que el nombre comercial es la denominación bajo la cual es conocido y explotado un establecimiento comercial, según cita el Profesor uruguayo Ricardo Olivera García, en "Estudios de Derecho Societario" (Rubinzal – Culzoni Editores, Bs. Aires, 2005, Pág. 110), con referencia y cita a Roubier en su obra "Le Droit de las Propieté Industrielle" (Tomo II, pag 659), siguiendo una definición de Corte de Paris en sentencia de 5 de julio de 1906, que con mayor precisión y contemporaneidad "lege ferenda" a nivel nacional el Proyecto de Ley Mensaje N° 060-361, de 24 de abril de 2013, en trámite ante el Senado, que remplaza la Ley de Propiedad Industrial N° 19.039, en su artículo 69 define nombre comercial en los siguientes términos: "Se entenderá por nombre comercial un signo o una combinación de signos que identifica a una empresa o establecimiento en el trafico mercantil y que sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares".

Que, establecido que el nombre comercial corresponde a una denominación que se utiliza por un agente económico para distinguir una empresa o establecimiento de comercio, en el caso en análisis las razones sociales de las partes Inmobiliaria e Inversiones Trotter S.A., primera solicitante e Industria Metalúrgica Ursus Trotter S.A., segunda solicitante, no corresponden al nombre de dominio en disputa "TROTTERINDUSTRIAL", motivo por el cual no se puede aplicar el principio de protección del nombre comercial como equivalente a las razones sociales de las compañías individualizadas, para en definitiva resolver la litis dando la razón a una u otra parte, invocando el principio del nombre comercial.

SEXTO: Que, se encuentra establecido en el proceso que la segunda solicitante Industria Metalúrgica Ursus Trotter S.A., es titular de la marca comercial "URSUS TROTTER", la que efectivamente goza de fama y notoriedad en el mercado nacional, en el ámbito de cocinas, estufas y otros relacionados, y que es titular del nombre de dominio URSUSTROTTER.CL. SEPTIMO: Que, la tercera solicitante Administradora de Marcas Limitada, es titular de la marca comercial ALBIN TROTTER, la que también goza de fama y notoriedad a nivel nacional en el rubro de artefactos electrodomésticos, cocinas, estufas, entre otros; y, que es titular del nombre de dominio "ALBINTROTTER.CL".

OCTAVO: Que, en consecuencia las denominaciones URSUS TROTTER y ALBIN TROTTER, tienen una larga presencia en el mercado cuyo origen fue una empresa familiar que se identificó con el apellido TROTTER, y no existen antecedentes en cuanto a que los consumidores confundan ambas denominaciones, por lo que en el caso en análisis, se puede concluir que tanto Industria Metalúrgica Ursus Trotter S.A., como Administradora de Marcas Limitada, no poseen denominaciones igual al nombre de dominio en disputa "TROTTERINDUSTRIAL", por lo que no se puede optar por asignarlo a una en perjuicio de la otra, atendido a que ambas partes se encuentran en una posición igual en materia de propiedad industrial, y por tanto carente de preferencia para la asignación del dominio en litigio, en este caso.

NOVENO: Que, la primera solicitante del dominio Inmobiliaria e Inversiones Trotter S.A., se encuentra amparada en su pretensión de asignación del dominio en disputa, en el derecho preferente de haber solicitado primero en el tiempo el mismo, sin que existan antecedentes que su solicitud haya sido efectuada de mala fe y/o lesionando derechos de terceros, por lo que atento a que su razón social incluye la denominación "TROTTER", y que ya es titular de los nombres de dominio CL, tales como, atrotter.cl y atrotterindustrial.cl, su solicitud aparece suficientemente legitimada para que se le asigne el dominio que ha pedido registrar, por lo que este sentenciador ha de optar por amparar precisamente a la primera solicitante, por las razones señaladas anteriormente.

Oscar Torres Zagal Juez Árbitro

DECIMO: Que, atendido los razonamientos consignados en los considerandos

anteriores, resulta inoficioso pronunciarse sobre la excepción de falta de

personería promovida a fojas 73 de autos, por la primera solicitante Inmobiliaria

e Inversiones Trotter S.A. en relación a la comparecencia en estos autos por

Johansson y Langlois Limitada para representar a la tercera solicitante

Administradora de Marcas Limitada, toda vez que la incidencia promovida no

resulta ser esencial o decisoria litis para resolver la controversia de autos.

**RESOLUCION:** 

Por tanto, en mérito a lo señalado en la parte considerativa y de conformidad

con lo dispuesto en el artículo 160, 170 y 636 a 640 del Código de

Procedimiento Civil, 222 y 223 inciso 3º del Código Orgánico de Tribunales y

14 del Reglamento de Nic Chile, se resuelve:

1.- Acoger la solicitud de asignación del dominio TROTTERINDUSTRIAL.CL,

presentada por la primera solicitante Inmobiliaria e Inversiones Trotter S.A. a

fojas 76 y siguientes;

2.- Rechazar las solicitudes de asignación del dominio individualizado,

presentadas por la segunda solicitante, Industria Metalúrgica Ursus Trotter S.A.

a fojas 14 y siguientes, y por la tercera solicitante, Administradora de Marcas

Limitada, a fojas 31 y siguientes, sin condena en costas por haber tenido

motivos plausibles para litigar.

En materia de costas personales del Tribunal Arbitral estése a lo resuelto a

fojas 2 de autos.

Notifíquese a las partes mediante correo electrónico y a la Secretaría de NIC

Chile, de igual forma.

Archívese el expediente arbitral.

Conforme lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil,

firman como testigos a doña Alejandra Loyola Ojeda y don Andrés Torres Ríos,

quienes autorizan la sentencia.

Oscar Torres Zagal Juez Árbitro

Óscar Andrés Torres Zagal

Alejandra Loyola Ojeda

Abogado

Juez Árbitro Arbitrador

Andrés Torres Ríos