MARCOS MORALES ANDRADE
TRIBUNAL ARBITRAL
JUEZ ARBITRO

Rol 7-13-13
victoriasecretchile.cl
Oficio NIC Chile 18653
José Antonio Alvarez Lavin v. Victoria S Secret Stores Brand Management, Inc.

SENTENCIA DEFINITIVA

ARBITRAJE POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO

Santiago, veinticinco de junio de dos mil catorce.

V I S T O S:

Con fecha 1° de abril de 2013, don José Antonio Alvarez Lavin, domiciliado en Almirante Pastene 12, Providencia, Santiago, en adelante también denominado «Primer Solicitante», solicitó la inscripción del nombre de dominio <victoriasecretchile.cl>, en adelante, la «Primera Solicitud».

Posteriormente, y conforme a lo dispuesto en la regla 10, párrafo 1º, de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, de NIC Chile, en adelante la «RFR-CL», Victoria S Secret Stores Brand Management, Inc., domiciliada para estos efectos en San Pío X Nº 2460 Oficina 1101, Providencia, Santiago, representada en dicha solicitud por (Johansson Y Langlois Limitada, RUT 86.598.100-7, en adelante también denominada esta parte «Segundo Solicitante», representada en autos por don Christopher Doxrud García-Huidobro, solicitó igualmente la asignación del mismo nombre de dominio <victoriasecretchile.cl> con fecha 10 de abril de 2013 en adelante, la «Segunda Solicitud».

Con arreglo a lo dispuesto en el párrafo primero del apartado 12 de la RFR-CL, y apartados 1, 4 y 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, en adelante el «Anexo», contenido en la RFR-CL, y mediante oficio 18653, de fecha 1 de octubre de 2013, NIC Chile designó al infrascrito como árbitro arbitrador para la resolución del presente conflicto sobre asignación del nombre de dominio <victoriasecretchile.cl>, en adelante también singularizado como el nombre de dominio «disputado», «en disputa», «en conflicto» o «litigioso», haciéndole llegar por vía electrónica la documentación disponible en dicho soporte.

MARCOS MORALES ANDRADE
TRIBUNAL ARBITRAL
JUEZ ARBITRO

Con fecha 9 de octubre de 2013, este sentenciador aceptó el cargo de árbitro arbitrador y juró desempeñarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible. En la misma resolución, se tuvo por constituido el arbitraje y por instalado el tribunal arbitral, fijándose su sede de funcionamiento. Adicionalmente, con igual fecha, se citó a las partes a una audiencia en la sede del tribunal para el día [Fecha Audiencia], disponiéndose que dicha audiencia se llevaría a efecto con las partes que asistan, y que en caso de no producirse conciliación entre las partes se fijaría el procedimiento a seguir para la resolución del conflicto. Finalmente, en la misma resolución se ordenó agregar a los autos el oficio recibido y notificar a NIC Chile y a las partes. Según consta en autos, la resolución antes indicada fue notificada a las partes y a NIC Chile.

La audiencia a que fueron citadas las partes se celebró con la sola asistencia del representante del Segundo Solicitante, en presencia de este árbitro y en rebeldía del Primer Solicitante. No produciéndose conciliación en dicha audiencia, el tribunal informó que las bases de procedimiento serían detalladas en una resolución a ser notificada a las partes. De todo lo obrado se levantó un acta que fue firmada por la parte compareciente y por el árbitro.

Conforme a lo establecido en dicha audiencia, las bases de procedimiento fueron establecidas mediante resolución notificada a ambas partes por correo electrónico, sin que fuera objeto de recursos. En resolución posterior, y conforme a las bases de procedimiento, se fijó plazo para la presentación de las demandas.

Únicamente el Segundo Solicitante presentó demanda acompañando documentación probatoria en sustento de su pretensión. Básicamente afirma en su demanda:

(A) VICTORIA'S SECRET STORES BRAND MANAGEMENT, 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.. 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

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

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. 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.- Tras cambios en la estructura corporativa, en 1983 VS realiza un cambio en su enfoque comercial, el que fue destinado al público femenino de manera directa, con productos caracterizados por el estilo, el diseño y sus colores, sin perder la calidad de los mismos. 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. Este proceso de expansión 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. 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.

(B) A continuación se puede observar los registros marcarios correspondientes a las marcas que a continuación se indica:

Marca	**Clase**	**Nº de Registro**	**Fecha de Registro**	**Titular**	**Renueva A**
VICTORIA'S SECRET	35	836782	10/06/2008	VICTORIA'S SECRET STORES BRAND MANAGEMENT, INC.	514350
VICTORIA'S SECRET	35	792260	26/03/2007		483184
VICTORIA'S SECRET	3 25	913146	21/03/2011		592806
VICTORIA'S SECRET	14	1037623	12/09/2013		
VICTORIA'S SECRET SECOND SKIN SATIN	3	817644	26/12/2007		499845
ANGELS BY VICTORIA'S SECRET	25	685785	13/02/2004		
BODY BY VICTORIA'S SECRET	25	1049087	14/10/2013		675581
BODY BY VICTORIA'S SECRET	25	675581	14/10/2003		
VICTORIA'S SECRET THE MIRACLE BRA	25	913315	22/02/2011		590637

(C) En relación a los registos precedentes, creemos necesario hacer presente que mi mandante, VICTORIA'S SECRET STORES BRAND MANAGEMENT, INC.

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

corresponde a la fusión de V SECRET CATALOGUE, INC. con VICTORIA'S SECRET STORES BRAND MANAGEMENT, INC. Asimismo, mi mandante es titular del nombre de dominio victoriassecret.com

(D) Así, mi cliente 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 fonéticamente similar y consiste, sin lugar a dudas, en la base del nombre de dominio en litigio. De esta manera, cualquier persona que se enfrente o escuche el nombre "VICTORIASECRETCHILE.CL", lo asociará y relacionará de manera automática y sin mediar duda alguna con mi mandante, lo que no permitirá a los consumidores diferenciar que los productos que se ofrecerán en dicha página no cuentan con la garantía de mi mandante, por las razones ya esgrimidas. Como podrá apreciar Sr. Árbitro, tanto mi cliente 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 "VICTORIASECRETCHILE.CL" sea asignado a mi mandante.

(E) Al analizar su estructura gráfica y semántica, vemos que la expresión VICTORIA'S SECRET – registrada como marca comercial por mis mandantes – corresponde a la conjunción de VICTORIA'S Y SECRET. De la misma manera, la expresión VICTORIASECRETCHILE corresponde a una conjunción de los vocablos ingleses VICTORIA y SECRET, más la palabra CHILE, que no incorpora distintividad. En este sentido, es evidente que ha existido un esfuerzo intelectual de mis mandantes al idear un concepto que aglutine los vocablos ingleses VICTORIA'S y SECRET para identificar sus servicios, obteniendo como resultado una construcción lingüística novedosa y característica, que se encuentra protegida por un privilegio de propiedad industrial, como lo es la marca comercial. Así, nos 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" ha sido mi mandante, el 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 la marca y nombre de dominio de mi cliente. En consecuencia, no resulta legítimo que un tercero, sin derecho alguno, solicite el nombre de dominio "VICTORIASECRETCHILE.CL", es decir, una derivación de la marca comercial y del nombre de dominio registrados por mi cliente, como se ha demostrado.

(F) Por las razones esgrimidas en esta presentación, de asignarse el nombre de dominio al primer solicitante, constituiría, en primer lugar, un agravio hacia los

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

derechos adquiridos por mi cliente, 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 los servicios de mis mandantes que a través del eventual sitio web www.VICTORIASECRETCHILE.CL fueran promocionados. Todo lo anterior, aprovechándose en forma gratuita del prestigio logrado por mi mandante, quienes han invertido tiempo y grandes sumas de dinero en posicionar sus marcas en el mercado. Por último 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 cuál el objetivo de esta 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.

En sustento de su pretensión, el Segundo Solicitante acompañó los siguientes documentos probatorios:

- Impresiones del sitio web de INAPI con el detalle del registro de marcas VICTORIA'S SECRET STORES BRAND MANAGEMENT, INC. singularizadas en la demanda.

- 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.

- Impresión del sitio web www.victoriassecret.com

- Impresiones web que dan cuenta de la titularidad de las siguientes marcas VICTORIA'S SECRET registradas en el extranjero

Se confirió traslado al Primer Solicitante, sin que éste contestara la demanda, y finalmente, se citó a las partes a oír sentencia.

MARCOS MORALES ANDRADE
TRIBUNAL ARBITRAL
JUEZ ARBITRO

C O N S I D E R A N D O:

1.-) Que en relación a la procedencia del presente arbitraje, al ámbito de competencia y a su carácter vinculante para las partes, la regla 6 de la RFR-CL señala que «Por el hecho de solicitar la inscripción de un nombre de dominio bajo el Dominio CL, se entiende que el solicitante: [...] acepta expresamente, suscribe y se compromete a acatar y regirse por todas las normas contenidas en el presente documento, sin reservas de ninguna especie»; mientras que el párrafo tercero de la regla 12 de la RFR-CL señala que «Por el solo hecho de presentar su solicitud, todos los solicitantes se obligan, a aceptar el mecanismo de mediación y arbitraje para solución de conflictos que se susciten en la inscripción de nombres de dominio, a acatar su resultado, y a pagar los gastos y las costas según lo determine el árbitro». En relación a las exigencias normativas substantivas establecidas para las solicitudes de inscripción de nombres de dominio, dispone el párrafo primero de la regla 14 de la RFR-CL 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*».

2.-) Que, en consecuencia, habiendo texto expreso que establece condiciones o requisitos de registrabilidad de un nombre de dominio, entonces la aplicación preferente de la citada norma de la regla 14, párrafo 1º, de la RFR-CL resulta ineludible a estos efectos, ello sin perjuicio que la apreciación de los hechos involucrados y la toma de decisión a este respecto deberán, en todo caso, ser armónicas con principios de prudencia y equidad aplicables por este sentenciador. Si aún así se decide que todas las solicitudes en conflicto se encuentran excluidas de los alcances de dicha norma, entonces la controversia deberá resolverse únicamente recurriendo a razones de prudencia y equidad diferentes de las contempladas en dicha norma. En consecuencia, corresponde analizar en primer lugar si se configura o no alguna de las hipótesis contempladas en la citada regla 14 RFR-CL.

3.-) Que en relación a la posible infracción a derechos válidamente adquiridos, este sentenciador entiende que una solicitud de registro de nombre de dominio afecta derechos válidamente adquiridos cuando concurren copulativamente los siguientes presupuestos, a saber:

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

a) Que una de las partes sea *titular* de un derecho adquirido sobre un nombre, marca u otra designación o signo distintivo reproducido, incluido o aludido en el nombre de dominio disputado; y

b) Que exista una «afectación» a dicho derecho adquirido, la que puede verificarse de diversos modos, puesto que la norma en análisis recurre a la expresión «contrariar», la cual, dada su amplitud, comprende cualquier tipo de afectación a un derecho, sea que se trate de una perturbación, afectación o perjuicio, sea en relación al derecho en sí o a su libre ejercicio.

La concurrencia de las condiciones copulativas señaladas precedentemente debe verificarse, además, al momento de presentación de la solicitud respectiva, ya que de otro modo no podrían contrariarse derechos adquiridos mediante la solicitud misma.

4.-) Que en relación a la existencia de derechos relevantes en la especie, se encuentra ampliamente acreditado en autos que Victoria S Secret Stores Brand Management, Inc., Segundo Solicitante, es titular de derechos adquiridos sobre la marca VICTORIA'S SECRET, registrada a su nombre en nuestro país con anterioridad a la fecha de presentación de la Primera Solicitud. En efecto, de los documentos acompañados por el Segundo Solicitante, no objetados, consta que es titular de la marca VICTORIA'S SECRET, entre otros, registro N° 913.146, de fecha 21 de marzo de 2011, que distingue productos de las clases 3 y 25, la última de las cuales incluye productos de vestuario en general. Dicho registro es renovación del registro Nº 592.806, de fecha 21 de marzo de 2001.

5.-) Que de los mismos documentos acompañados por el Segundo Solicitante y no objetados, consta que dicha parte utiliza efectivamente la marca VICTORIA'S SECRET asociada a ropa interior femenina, tanto en Chile como en el extranjero.

6.-) Que, por el contrario, el Primer Solicitante, don José Antonio Alvarez Lavin, no ha demostrado derecho ni interés legítimo alguno en un nombre, marca u otra designación o signo distintivo —preexistente a su solicitud de asignación del nombre de dominio en conflicto— que esté reproducido, incluido o aludido en aquél. En efecto, dicha parte no ha comparecido en autos no presentó demanda ni tampoco contestación, no obstante haber sido debidamente emplazada y notificada durante el curso del proceso de todas y cada una de las resoluciones

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

dictadas. Por otro lado, a la época de esta sentencia, dicha parte no utiliza el nombre de dominio disputado como sitio *web*, según consta a este sentenciador tras haber intentado localizarlo mediante la URL <http://www.victoriasecretchile.cl>, de lo cual se ha dejado constancia en autos.

7.-) Que en términos generales y abstractos, las hipótesis expuestas relativas a la «alusión», «reproducción» o «inclusión» de un nombre, marca u otra designación o signo distintivo en un nombre de dominio pueden verificarse tanto si dicha colisión se manifiesta de manera completa o bien únicamente en su núcleo característico o evocativo. En igual sentido, las hipótesis de afectación a derechos pueden ser muy variadas, pudiendo mencionarse, entre otras, la confusión, asociación o denigración de derechos de terceros.

8.-) Que cuando los contenidos de los nombres de dominio son “simples”, breves o compuestos por un elemento, es razonable recurrir a metodologías de cotejo, como los criterios conceptual, fonético y gráfico, ello sin perjuicio de dejar abierta la posibilidad de incorporar otros elementos de valoración, según cuál sea el caso concreto. Además, este sentenciador entiende que cada uno de dichos elementos analíticos puede operar autónoma o independientemente, lo que se traduce en la adopción de cualquiera de ellos al momento de justificar o sustentar una decisión. Sin embargo, cuando el contenido del nombre de dominio es “complejo” —vale decir que está compuesto por múltiples elementos, sin agotarse en el nombre o signo protegido— en tales supuestos es fundamental analizar el significado, si lo hay, de dichos elementos suplementarios. En efecto, si el nombre o signo protegido está contenido o reproducido en el nombre de dominio, *prima facie* ello puede constituir un potencial riesgo de confusión o asociación, hipótesis que puede ser confirmada o desvirtuada dependiendo de si los elementos suplementarios son, en su caso, irrelevantes, coincidentes o bien de tal significación que eviten la afectación a derechos.

9.-) Que, en la especie, la marca VICTORIA’S SECRET del Segundo Solicitante está incluida de manera íntegra en el nombre de dominio disputado, situación que conforme a lo antes razonado exige analizar las expresiones adicionales agregadas en el SLD para determinar si éstas mantienen, aumentan, evitan o rompen el potencial riesgo de confusión o asociación.

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

10.-) Que el agregado «CHILE», lejos de diferenciar semánticamente el dominio en disputa de la marca VICTORIA'S SECRET, por el contrario, mantiene la asociación o confusión que potencialmente podría generarse entre el público consumidor, puesto que dicha expresión corresponde al nombre de nuestro país, de manera que al agregar la referida denominación de Estado a la marca VICTORIA'S SECRET, signo conocido por los consumidores de nuestro país, lo que es un hecho público y notorio, en definitiva se mantiene la necesaria asociación que en nuestro medio puede razonablemente realizarse entre el nombre de dominio disputado y la marca del Segundo Solicitante.

11.-) Que, como consecuencia de lo expuesto, en la medida que el nombre de dominio en litigio fuere asignado al Primer Solicitante, resultaría indudablemente portador de un potencial riesgo de confusión o asociación para los usuarios de la Red, quienes natural y lógicamente tenderán a asociar dicho nombre de dominio con la marca del Segundo Solicitante, de todo lo cual se concluye entonces que la solicitud de registro del nombre de dominio litigioso presentada por el Primer Solicitante perturba, afecta o perjudica los derechos válidamente adquiridos por el Segundo Solicitante sobre su marca comercial VICTORIA'S SECRET registrada en Chile.

12.-) Que siendo los antecedentes antes expuestos suficientes para acoger la demanda de autos, como se resuelve más abajo, se estima innecesario pronunciarse acerca de los restantes fundamentos de la demanda, a saber, los registros marcarios extranjeros y el nombre de dominio <victoriassecret.com>.

13.-) Que las conclusiones precedentes, basadas en razonamientos de prudencia y equidad, se adecuan y resultan armónicas además con otras consideraciones adicionales de prudencia y equidad que este árbitro estima relevantes en la especie. En efecto, no habiendo acreditado el Primer Solicitante ningún vínculo con el nombre de dominio litigioso, no obstante haber tenido la oportunidad para ello, mal podría este sentenciador preferir su solicitud en desmedro de la solicitud del Segundo Solicitante, parte que sí ha acreditado oportunamente ser titular de derechos marcarios preexistentes sobre un signo que coincide en lo esencial con el referido SLD del nombre de dominio en disputa.

14.-) Que si bien a la época de esta sentencia el Primer Solicitante no usa el nombre de dominio como sitio web, ello no significa en modo alguno que dicha situación

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

se vaya a mantener necesariamente en el futuro, sea por parte del Primer Solicitante o por un eventual tercero autorizado o cesionario.

15.-) Que el párrafo final de la regla 8 RFR-CL dispone que «*Las costas del arbitraje serán compartidas por las partes que hayan participado del mismo exceptuando de ello al primer solicitante en el caso de un conflicto por inscripción [...] Sin perjuicio de lo anterior, el árbitro podrá condenar al pago de la totalidad de las costas del arbitraje, a aquél de los solicitantes que haya pedido el nombre de dominio rechazado a inscripción en casos en que fuere evidente la existencia de derechos incompatibles de terceros por cualquier causa, en que tal solicitante haya actuado de mala fe, o en que el árbitro determine que no ha tenido motivo alguno para litigar*». En la especie, no existen antecedentes suficientes para concluir que se configura alguno de los presupuestos excepcionales establecidos en la citada norma, más allá del conocimiento por parte de demandado de la marca comercial en que se funda la demanda, lo que a juicio de este sentenciador si bien revela una acción evidentemente imprudente con múltiples hipotéticas finalidades, no es suficiente pe se para configurar un supuesto de mala fe propiamente tal, en tanto no se acrediten otros antecedentes adicionales que revelen una conducta o propósito inequívocamente maliciosos.

Y de conformidad, asimismo, con lo establecido en el Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje contenido en la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL y lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales y artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil,

S E R E S U E L V E:

I.- Acoger la demanda deducida por Victoria S Secret Stores Brand Management, Inc. y, en consecuencia, rechazar la solicitud de asignación del nombre de dominio <victoriasecretchile.cl> presentada por don José Antonio Alvarez Lavin, RUT 8.871.324-9, ordenando su eliminación.

II.- Asignar el nombre de dominio <victoriasecretchile.cl> a Victoria S Secret Stores Brand Management, Inc., representada por Johansson Y Langlois Limitada, RUT 86.598.100-7.

MARCOS MORALES ANDRADE
TRIBUNAL ARBITRAL
JUEZ ARBITRO

III.- Condenar en costas al demandado don José Antonio Alvarez Lavin.

Notifíquese a las partes. Devuélvanse en su oportunidad los antecedentes a NIC Chile Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile y notifíquesele la presente sentencia para los fines correspondientes.

Rol Nº 7-13-13.

Fallo dictado por el juez árbitro don Marcos Morales Andrade. Autorizan en calidad de testigos doña Lorena García Huidobro O., cédula Nacional de Identidad Nº 6.489.812-4, y doña Claudia Correa R., cédula nacional de identidad Nº 8.549.839-8.