Juan Agustín Castellón Munita
Juez Arbitro

Sentencia definitiva

Juicio por nombre de dominio herballife.cl

Santiago, 29 de diciembre de 2008.

VISTOS:

PRIMERO: Que por Oficio Nº OF09616 de fecha 6 de octubre de 2008 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 **"herballife.cl"**;
SEGUNDO: Que consta del oficio referido precedentemente, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto Ricardo Enrique Bustos Becerra, con domicilio en Neptuno 552, Local 13, Lo Prado, Santiago, quien inscribió dicho nombre de dominio con fecha 18 de Junio de 2008 a las 19:55:41 GMT y Herbalife International, Inc., representada por el Estudio Johansson y Langlois Limitada, en la persona de Carolina Mora, Flavio Belair y Christopher Doxrud, con domicilio en San Pío X 2460, Oficina 1101, Providencia, Santiago, quien inscribió dicho nombre de dominio con fecha 7 de julio de 2008 a las 21:26:22 GMT.

TERCERO: Que por resolución de fecha 6 de octubre de 2008, la cual rola a fojas 6 de autos, el suscrito aceptó el cargo para el conflicto por el nombre de dominio herballife.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 14 de octubre de 2008 a las 9:15 horas.

CUARTO: Que la resolución y la citación referidas precedentemente fueron notificadas a NIC Chile por correo electrónico con firma digital con fecha 6 de octubre de 2008 y a las partes por correo electrónico de la misma fecha y por carta certificada de fecha 7 de octubre de 2008, según consta de los comprobantes que rolan a fojas 6, 7, 8 y 9 de autos.
QUINTO: Que el día 14 de octubre de 2008 tuvo lugar el comparendo decretado, con la asistencia de doña Carolina Mora, por la segunda solicitante, y de don Martín Vila por el primer solicitante, levantándose el acta que rola a fojas 18 de autos.
SEXTO: Que por escrito de fecha 27 de octubre de 2008, las parte de Ricardo Enrique Bustos Becerra presentó sus argumentos de mejor derecho, en los términos siguientes: aduce haber formado hace alrededor de 7 años, en conjunto con otras personas, una Organización No Gubernamental, entre cuyos proyectos están los de carácter ambientalista, ecológico, de defensa de los pueblos aborígenes y últimamente los relacionados con información sobre el ahorro energético, los beneficios de la vida al aire libre y la medicina no tradicional. Que en este rumbo, recibió una propuesta de su hermana Erika Bustos, quien vive en Miami, Estados Unidos, a efectos de que, estando interesada en regresar a Chile luego de 20 años en el extranjero, deseaba continuar con la última actividad que desarrollaba en los estados Unidos, a saber, el cultivo, producción y comercialización directa de plantas, vegetales, yerbas medicinales en su parcela ubicada en los suburbios, en la cual tiene su vivero y sala de ventas bajo el nombre "Herbal Life". Que en este contexto, la parte aceptó la propuesta y en lo que a él y a la ONG concierne se dedicarían a la difusión de esta alternativa de vida, en tanto su hermana compraría un terreno para sembrarlo y continuar con la actividad descrita, y a tales efectos solicitó la inscripción del dominio en disputa, solo en la idea de continuar con el nombre del vivero de Erika. Que no tenía conciencia de la existencia de la marca de la oponente, pues si bien al parecer es bastante conocida en el mundo de las dietas, trabajan vía marketing directo, sin publicidad en los medios de comunicación, y totalmente ajena para su mundo. Finaliza su presentación

planteando soluciones de que le sea asignado el dominio sometido a un uso restringido, o bien le sea asignado a la contraria con reintegro de gastos y honorarios en que ha incurrido..

SEPTIMO: Que por escrito de fecha 28 de octubre de 2008, la parte de Herbalife International Inc. presentó sus planteamientos de mejor derecho al nombre de dominio en disputa, manifestando lo siguiente: Que constituye una famosa y reconocida empresa multinacional líder en productos nutritivos, que a través de su prestigiosa y reconocida marca "herbalife" y sus derivaciones, por todos conocida, comercializa sus productos a través de distribuidores independientes, la cual a su vez es el elemento más importante y destacado de su razón social Herbalife International Inc. Que entre sus marcas la de mayor prestigio es "Herbalife", respecto de la cual es titular de diversos registros marcarios en Chile y numerosos países del mundo. Que se trata de una marca famosa y notoria tanto en Chile como en el extranjero. Que, con lo anterior, cualquier persona que se enfrente a las expresiones "herbalife" o "herballife" lo asociará y relacionará de manera automática y sin mediar duda alguna con la parte y sus productos. Que la empresa fue fundada el año 1980, que hoy día opera en 6 continente, en más de 50 países, a través de 1.800.000 distribuidores independientes internacionales, entre los cuales no se encuentra el demandado. Que éste sólo ha agregado una "L" al nombre y marca de la parte. Que no puede caber duda que el demandado conocía la existencia de la parte y de sus marcas. Menciona registros marcarios y nombres de dominio, cita Derecho, consistente en los artículos 10, 14 y 22 del Reglamento de Nic Chile, artículo 2° de la ley 19.039, de Propiedad Industrial, artículo 19 N° 25 inciso 3° de la Constitución Política del Estado, alega riesgos de confusión y dilución marcarios, y solicita finalmente le sea asignado el nombre de dominio en definitiva, con costas.

OCTAVO: Que por resolución de fecha 28 de octubre de 2008, la que rola a fojas 24, se confirió traslado de la presentación de la parte de Ricardo Enrique Bustos Becerra, el que fue evacuado por escrito de fecha 3 de noviembre de 2008, rolante a fojas 67, en el cual la oponente manifestó que los argumentos de su contraria ponen en evidencia que pretende desarrollar con el dominio sub lite un "proyecto", en circunstancias de que ella tiene derechos y negocios consolidados con el mismo.

NOVENO: Que por resolución de 6 de noviembre de 2008, la que rola a fojas 71 de autos, se confirió traslado de los argumentos de Herbalife Internacional Inc., el que fue evacuado en rebeldía.

DECIMO: Que por resolución de fecha 19 de noviembre de 2008, la que rola a fojas 72 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 denominación "herballife", y 2) Utilización efectiva que las partes han realizado, realizan actualmente o realizarán en el futuro, de la denominación "herballife".

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

La parte de Herballife International , Inc. La documental rolante de fojas 34 a 66, consistente en impreso de registro marcario para la marca "Herbalife" y otras que contienen esa expresión (fs. 34 a 42); otros registros marcarios de la parte (fs. 42 a 43); impresos con nombres de dominio de la parte (fs. 44 a 51); Impresos de página web www.networksolutions.com (fs. 52 a 53); impresos de página web www.herbalife.com (fs. 54 a 64); Impresos de búsqueda en Google para la palabra "herbalife" (fs. 65 a 66).

La parte de Ricardo Enrique Bustos Becerra, no rindió pruebas.

DUODECIMO: Que por resolución de fecha 12 de diciembre de 2008, rolante a fojas 76 de autos, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que los documentos mencionados en el acápite undécimo de la parte expositiva, acompañados a los autos en tiempo y forma, no fueron objeto de impugnaciones legales, razón por la cual el Tribunal los tiene por reconocidos.
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 Ricardo Enrique Bustos Becerra 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. Adicional a ello, manifestó desarrollar con el dominio un proyecto de vida natural, sin aportar pruebas de su aserto, y propuso diversas alternativas de solución en la parte petitoria de su libelo. En cuanto a la parte de Herbalife International, Inc., demostró tener inscrita en Chile la marca “herbalife” con protección desde el mes de enero de 1999 (fs. 34 a 38) para artículos de nutrición y salud. Dicha marca corresponde, asimismo, a la parte más significativa de su propio nombre o razón social, y goza en Chile de fama y notoriedad, de lo cual da cuenta el impreso de búsqueda en Google rolante de fojas 65 a 66.
CUARTO: Que con el mérito de lo antes considerado, el Arbitro estima que sólo la oponente y segunda solicitante concurrió a probar los puntos del auto de fojas 72, demostrando derechos, intereses y utilización efectiva de una expresión gramatical y fonéticamente similar a la expresión en controversia. El Arbitro estima, además, que dicha expresión goza de fama y notoriedad, y estima atendibles los riesgos de confusión y dilución marcarios denunciados por la oponente, en cuanto el proyecto esbozado por el primer solicitante se insiere en su propio rubro. Por tales razones, considera que sus derechos prevalecen sobre la mera presunción que favorece al demandado y primer solicitante y sus proyectos, por lo que acogerá la demanda, en los términos que se expresan en la parte resolutiva de la sentencia.
QUINTO: Que, con el mérito de lo anterior, corresponderá rechazar las propuestas formuladas por el demandado en la parte petitoria de su libelo, limitándose este Juzgador a declarar el mejor derecho de la oponente al nombre de dominio en controversia y a asignar el mismo a su favor pura y simplemente.

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 Herbalife International, Inc. representada por Johansson y Langlois Limitada., en contra de Ricardo Enrique Bustos Becerra, y se asigna el nombre de dominio herballife.cl a favor de Herbalife International, Inc. representada por Johansson y Langlois Limitada, 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.