Asunto: RV: Sentencia definitiva dominio herballife
De: "Ruperto Pinochet" <rpinoche@utalca.cl>
Fecha: Mon, 17 Oct 2005 17:30:41 -0300
A: "'fallos@nic.cl'" <fallos@legal.nic.cl>
CC: "'Luis Arancibia'" <lam@nic.cl>

De: Ruperto Pinochet [mailto:rpinoche@utalca.cl]
Enviado el: Miércoles, 28 de Septiembre de 2005 20:37
Para: 'info@viajero.cl'; 'cdoxrud@jl.cl'; 'fbelair@jl.cl'; 'mail@jl.cl'
CC: 'legal@nic.cl'; 'actuaria_rpinoche@yahoo.es'; 'hostmaster-staff@nic.cl'
Asunto: Sentencia definitiva dominio herballife

Santiago, veintiocho de septiembre de 2005

Se notifica a las partes y a Nic-Chile sentencia definitiva copiada en el cuerpo del mensaje.

Ruperto Pinochet Olave
Juez Árbitro Nic-Chile

FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO
<HERBALLIFE.CL >

- Rol 543 -

Santiago, veintiocho de septiembre de dos mil cinco

VISTO:

PRIMERO: Que por oficio OF05032 de fecha 21 de julio de 2005, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile -NIC Chile-, notificó al suscrito la designación como juez árbitro para resolver el conflicto planteado por las solicitudes de el nombre de dominio <HERBALLIFE.CL>.
SEGUNDO: Que el suscrito aceptó el cargo para el cual había sido designado, y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, lo cual fue debidamente notificado a las partes y a NIC-Chile por correo electrónico y por carta certificada, como consta en el expediente a fojas 4 y siguientes.
TERCERO: Que según aparece del citado oficio, son partes en esta causa: como primer solicitante PATRICIO ALEJANDRO MUNOZ GÓMEZ, RUT: 11.764.397-2, info@viajero.cl,camino el refugio casa 19 Pucón Oeste, Pucón, y como segundo solicitante HERBALIFE INTERNATIONAL, INC. (JOHANSSON Y LANGLOIS LIMITADA), RUT: 86.598.100-7, cdoxrud@jl.cl, fbelair@jl.cl, mail@jl.cl, San Pío X 2460, Of. 1101, Providencia, Santiago.

CUARTO: Que, se citó a las partes a una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día el día 1 de agosto de 2005 a las 15:45 horas en la sede del tribunal arbitral, y bajo apercibimiento de asignar al primer solicitante el dominio en disputa en caso de inasistencia de las partes.
QUINTO: Que, a la referida audiencia asistió don CHRISTOPHER DOXRUD GARCÍA-HUIDOBRO, en representación del segundo solicitante, no hubo conciliación debido a que el comparendo se llevó a efecto en rebeldía del primer solicitante, acordándose las Bases del Procedimiento Arbitral.
SEXTO: Que, a fojas 15 , con fecha tres de agosto de dos mil cinco, se notificó al primer solicitante el acta de comparendo y las Bases del Procedimiento Arbitral y de acuerdo con las mismas, se declaró abierto el Período de Planteamientos por el término de diez días hábiles.
SÈPTIMO: Que, dentro de plazo, a fojas 16, don CHRISTOPHER DOXRUD GARCÍA-HUIDOBRO, en representación de HERBALIFE INTERNATIONAL INC., segundo solicitante, presentó escrito de mejor derecho señalando que el nombre de dominio <HERBALLIFE.CL> debe serle asignados a su representada, por los argumentos de hecho y de derecho que pueden

resumirse en los siguientes:
a. Que, HERBALIFE INTERNATIONAL fue fundada el año 1980 y actualmente opera en más de 50 países, incluyendo Chile a través de diversos distribuidores, entre los cuales no se encuentra el Sr. Muñoz, quién sólo ha agregado una letra "L" al nombre y marca de su mandante. Además cuenta con más de 750.000 distribuidores independientes en todo el mundo.

b. Que, se hacen presente registros marcarios de propiedad de HERBALIFE INTERNATIONAL INC., correspondientes a su marca "HERBALIFE":
HERBALIFE, Nº Registro: 628696, Clases: 05 y 30; HERBALIFE, Nº Registro: 532509, Clases: 03 05 29 32; HERBALIFE, Nº Registro: 532507, Clases: 03, 05, 29 y 32; HERBALIFE, Nº Registro: 532506, Establecimiento Comercial; HERBALIFE, Nº Registro: 532511, Establecimiento Comercial; HERBALIFE CELLULAR NUTRITION, Nº Registro: 483194, Clases: 05 y 32.

c. Que, el Reglamento faculta a cualquier interesado cuyos derechos, por él estime afectados, a presentar una solicitud competitiva del idéntico nombre de dominio, con lo cual se genera un conflicto que debe necesariamente resolverse por medio de un arbitraje. Lo anterior, sin perjuicio que las partes logren un avenimiento o bien haya desistimientos de por medio. Siendo de esta manera, corresponde a un segundo solicitante, o a los titulares de cuantas solicitudes competitivas hayan sido presentadas, a acreditar un mejor derecho para ostentar la titularidad del nombre de dominio en disputa.

d. Que, HERBALIFE INTERNATIONAL, INC. Posee respecto de la marca "HERBALIFE", un derecho de propiedad, el cual se encuentra debidamente amparado en virtud a lo establecido en el artículo 2° de la Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial, en relación al artículo 19 N° 25 de la Constitución Política de la República, por lo que HERBALIFE INTERNATIONAL INC., de acuerdo a las disposiciones establecidas en la Ley N° 19.039, ha adquirido legítimamente el derecho de propiedad sobre sus marcas comerciales "HERBALIFE".

e. Que, el nombre de dominio "HERBALIFE", no puede asignarse al primer solicitante basándose en los Artículos del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial Art. 6 bis, [Marcas: marcas notoriamente conocidas], que prohíbe el uso de una marca de fábrica o de 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 conocido, Artículo 8[Nombres comerciales] que señala que "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".Por último el artículo 10 bis del mismo cuerpo legal establece: 2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial y comercial. 3) En particular deberán 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; Artículo 16 ADPIC (Derechos conferido) El titular de una marca de fábrica o de comercio registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que cualesquiera terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión y lo establecido en los números 20 y siguientes del Reglamento, en el Título "De las Revocaciones de Dominio", números que avalan desde todo punto de vista lo señalado en el párrafo anterior.

f. Que, señalan los solicitantes no estar enfrentados a una solicitud de nombre de dominio genérico, o bien de una palabra de aquellas que forman parte del bagaje conceptual de los consumidores, como podría ser "ANDES" o "CORDILLERA". Muy por el contrario a una marca de aquellas que la doctrina y jurisprudencia han pasado a denominar "famosas y notorias". En otras palabras, sin duda alguna que el señor Muñoz, al momento de presentar la solicitud del nombre de dominio "herballife.cl", estaba en pleno conocimiento de la existencia de sus representados, de su fama y notoriedad. Pensar lo contrario es una verdadera irrealidad.

g. Que, es por lo anterior, que de asignarse el nombre de dominio al primer solicitante, constituiría, en primer lugar, un agravio hacia los derechos adquiridos por sus representados, como titular legítima de las marcas comerciales mencionadas, y en segundo lugar, inductivo a error y confusión entre los consumidores respecto a la procedencia, cualidad y género, de los productos y establecimientos de sus mandantes que a través del eventual sitio web www.herballife.cl" fueran promocionados.

h. Que, finalmente solicita acoger los argumentos interpuestos por su representada al momento de resolver el presente conflicto, y en definitiva disponer el rechazo y

eliminación de la solicitud del nombre de dominio “herballife.cl” efectuada por don PATRICIO ALEJANDRO MUÑOZ GÓMEZ asignándoselo a HERBALIFE INTERNATIONAL INC., todo con expresa condena en costas.

p. Que, para probar sus asertos el segundo solicitante acompañó los siguientes documentos, no impugnados:
1. Fotocopia de los registros de las marcas “HERBALIFE” de propiedad de sus mandantes.

2. Impresos obtenidos de las páginas web www.herbalife.com, donde es posible observar diversos aspectos relativos a HERBALIFE INTERNATIONAL INC.

3. Impresos obtenidos del buscador web Yahoo Donde se puede observar que “HERBALIFE” es una marca asociada a sus representados y no a don PATRICIO ALEJANDRO MUÑOZ GÓMEZ.

OCTAVO: Que a fojas 42 , con fecha dieciséis de agosto de 2005 este Tribunal tiene por presentada demanda de mejor derecho por parte del segundo solicitante, se declara abierto el Período de Respuestas por el término de cinco días hábiles y se apercibe al primer solicitante para hacer valer sus derechos en dicha instancia procesal.

NOVENO: Que a fojas 44, con fecha 26 de septiembre de 2005, este Tribunal Arbitral resuelve citar a las partes a oír sentencia.

TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, el artículo 13 de la REGLAMENTACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE NOMBRES DEL DOMINIO .CL -Reglamento NIC-CHILE- faculta a cualquier interesado cuyos derechos estime afectados a presentar una solicitud competitiva de idéntico nombre de dominio, con lo cual se genera un conflicto que debe necesariamente resolverse por medio de un arbitraje. Lo anterior, sin perjuicio que las partes logren un avenimiento o bien haya desistimientos de por medio. Siendo de esta manera que corresponde a un segundo solicitante o a los titulares de cuantas solicitudes competitivas hayan sido presentadas, acreditar un mejor derecho para ostentar la titularidad del nombre de dominio en disputa.
SEGUNDO: Que, puede darse por acreditado por la profusa prueba documental aportada por el segundo solicitante que efectivamente dicha Sociedad ha desarrollado y comercializa actualmente en numerosos países los productos HERBALIFE, pudiéndose dar a tal denominación el carácter de famosa y notoria, lo anterior por el conocimiento directo que este juez árbitro tiene de tal circunstancia, debido a lo cual, y tal como ha alegado el segundo solicitante, en virtud del Art. 6 bis [Marcas: marcas notoriamente conocidas], del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, se prohíbe el uso de una marca de fábrica o de 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 conocido.
TERCERO: Que, además demostrando el legítimo interés en la acción emprendida de disputa del referido nombre de dominio, el segundo solicitante ha acreditado tener las siguientes marcas comerciales en Chile: HERBALIFE, Nº Registro: 628696, Clases: 05 y 30; HERBALIFE, Nº Registro: 532509, Clases: 03, 05, 29 y 32; HERBALIFE, Nº Registro: 532507, Clases: 03, 05, 29 y 32; HERBALIFE, Nº Registro: 532506, Establecimiento Comercial; HERBALIFE, Nº Registro: 532511, Clases: Establecimiento Comercial; HERBALIFE CELLULAR NUTRITION, Nº Registro: 483194, Clases: 05 y 32.
CUARTO: Que, el primer solicitante, no obstante haber sido reglamentariamente notificado en cada una de las instancias del proceso y apercibido a fojas 43 para hacer valer sus derechos dentro de plazo, ha guardado silencio, por lo que a este Tribunal no le ha sido posible conocer sus argumentos de mejor derecho, aspecto en que puede atribuírsele cierta responsabilidad, ya que dada la naturaleza misma del procedimiento arbitral ante árbitros arbitradores, no requería ni siquiera el patrocinio de un abogado y, que además, de acuerdo a lo previsto en la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio .CL -Reglamento Nic-Chile la defensa de su posición jurídica no importaba al referido primer solicitante incurrir en gasto alguno.
QUINTO: Que, aún siendo difícil atribuir significado jurídico al silencio procesal puede tenerse en cuenta por interpretación analógica lo dispuesto por el REGLAMENTO DE LA COMUNIDAD EUROPEA 874/2004 de 28 de abril de 2004, por el que se establecen normas de política de interés general relativas a la aplicación y a las funciones del dominio de primer nivel «.eu», así como los principios en materia de registro, Reglamento que en su artículo 22 Nº 10, prescribe que: "La ausencia de respuesta de cualquiera de las partes en un procedimiento alternativo de solución de controversias dentro de los plazos establecidos o su incomparecencia a las audiencias del grupo de expertos podrán considerarse motivos suficientes para aceptar las reclamaciones de la parte contraria".

SEXTO: Que, adicionalmente y como consecuencia directa de las razones dadas anteriormente, este Tribunal Arbitral estima que asignar el dominio HERBALLIFE.CL en disputa al primer solicitante puede llevar a confusión a los consumidores y usuarios de Internet, toda vez que la oferta de productos que se pudieran realizar a través de tal portal, podría producir la impresión de que se trata de la página web oficial de la sociedad titular de las marcas HERBALIFE.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 636 del Código de Procedimiento Civil y las Bases del Procedimiento Arbitral aprobadas por las partes.

RESUELVO:

1. Asígnese el nombre de dominio <HERBALLIFE.CL> al segundo solicitante, esto es, HERBALIFE INTERNATIONAL INC., Rut 86.598.100-7
2. No se condena en costas al primer solicitante por no haber litigado en el proceso.
3. Determínense los honorarios arbitrales en la suma pagada por el segundo solicitante antes de la Audiencia de Conciliación y Fijación de las Bases del Procedimiento.

Comuníquese a NIC-Chile por correo electrónico firmado electrónicamente para su inmediato cumplimiento.

Notifíquese a los solicitantes por correo electrónico y por carta certificada.

Practicadas las notificaciones, devuélvanse los autos a NIC Chile para su archivo.

Resolvió don RUPERTO PINOCHET OLAVE, Juez Árbitro NIC-Chile.

Autorizan las testigos PAOLA CIFUENTES MUÑOZ cédula de identidad 12.36.114-2 Y CAROLINA SADYE GONZÁLEZ GUAJARDO, cédula de identidad 13.867.232-3.