JANETT FUENTEALBA ROLLAT

Juez Árbitro NIC Chile.

Rol No. 04 – 2012

Juicio arbitral nutravida.cl

Tania Alejandra Cases Lobato vs. Laboratorios Recalcine S.A.

SENTENCIA DEFINITIVA

ARBITRAJE POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO

nutravida.cl

Santiago, 2 de Mayo de 2012.

VISTOS:

Con fecha 15 de octubre de 2011, doña TANIA ALEJANDRA CASES LOBATO, domiciliada para estos efectos en Camino La Cumbre 4514, Lo Barnechea, Santiago, inscribió para sí el nombre de dominio **nutravida.cl.** Luego, el día 09 de noviembre del mismo año, LABORATORIOS RECALCINE S.A., con domicilio en Miraflores No. 130, Piso 25, Santiago, inscribe a su vez el referido nombre, como segundo solicitante.

Acorde con lo dispuesto en los artículos 10 y 12 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en adelante "el Reglamento" o "Reglamento de Nic Chile" indistintamente, las normas contenidas en el Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Reglamento de Nic Chile, y demás normas aplicables al conflicto, es que mediante Oficio de Nic Chile No. 15839 se designó a la suscrita como árbitro para la resolución del presente conflicto de asignación del nombre de dominio **nutravida.cl,** aceptando dicho encargo según consta en resolución de fecha 20 de enero de 2012, jurando desempeñar dicho cometido fielmente y en el menor tiempo posible.

Conforme lo anterior se citó a las partes a una audiencia celebrada con fecha 31 de enero de 2012, a la cual asiste don Matías Edwards Zamora, habilitado de derecho con poder delegado del abogado don Rodrigo Albagli Ventura, por el segundo solicitante; en rebeldía del primer solicitante, y el árbitro quien conoce del presente litigio.

Al no producirse conciliación, el Tribunal fijó en la misma audiencia las bases del procedimiento mediante un Acta, la cual fue notificada de manera personal a la parte asistente, firmada por el Arbitro y se notificó por correo electrónico a la parte rebelde.

A fojas 12 y siguientes, con fecha 13 de marzo de 2012, doña TANIA CASES LOBATO, como primer solicitante y demandada de autos, interpone ante este Tribunal escrito en el cual acompaña sus argumentos y probanzas, para obtener en definitiva le sea asignado el nombre de dominio disputado. Expone lo siguiente:

a. El nombre de dominio registrado obedece a la creación de una empresa enfocada en la nutrición, hábitos saludables y calidad de vida, la cual decidió formar paralelamente a sus estudios en el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos y Universidad de Chile, luego de trabajar en el área de salud en calidad de Médico Cirujano, perfeccionándose en el área de nutrición según consta en diversos cursos realizados al efecto. Entonces, el nombre obedece a un concepto integral de salud, que tiene como eje la nutrición y los hábitos de vida saludables para lograr calidad de vida, orientada básicamente a personas con poca actividad física, sobre peso y obesidad, etc.

b. Respecto a lo planteado por la contraria que señala que este nombre vendría a interferir en un producto creador por ellos, presenta su rechazo puesto que su empresa está orientada a otro mercado y el nombre no tiene razón de pertenecer en exclusiva a ellos. Al considerar que en este tipo de empresas el nombre es de suma importancia es que decidió inscribir el dominio en Nic Chile para su posterior difusión en internet.

c. Luego, y según desprende de la reunión sostenida con la contraparte con fecha 22 de diciembre de 2011, su interés no es igual al de la contraria, puesto que ellos tienen creada la marca nutravida para un producto dermatológico y el dominio entonces se creó para otros fines y sin el ánimo de apropiarse de una marca que corresponde a otra categoría, siendo que el dominio solicitado por ella corresponde a una marca de servicios y no a una marca de producto, como lo es el de la contraria, por lo cual su actuar se enmarca dentro de la legislación vigente.

La primera solicitante no acompaña al proceso documento alguno conforme a sus afirmaciones, por lo que el Tribunal tiene presente los fundamentos y razones esgrimidos, y provee traslado a la contraria.

A fojas 15, don Matías Enrique Edwards Zamora, habilitado en derecho en representación de LABORATORIOS RECALCINE S.A., como segundo solicitante y demandante de autos, interpone demanda de asignación de nombre de dominio en la cual expone sus argumentos y demás probanzas, con el fin de obtener le sea otorgado en definitiva el nombre de dominio disputado. Sus argumentos, en síntesis, son:

a. Su mandante, Laboratorios Recalcine S.A., es una empresa farmacéutica chilena que cuenta con 85 años de trayectoria, siendo una de las empresas del rubro más importantes del país. Posee actualmente intereses reales, efectivos y serios sobre el nombre de dominio en disputa, toda vez que cuenta con una serie de registros marcarios que incluyen el término NUTRAVIDA (4), registros que son sólo una muestra de la fuerza intrínseca y distintividad que lleva inserta dicha marca que da cuenta del mejor derecho sobre el nombre de dominio **nutravida.cl** toda vez que éste al ser confrontado con las marcas acompañadas, resulta confusamente similar a ellas en atención a que no se introduce ningún elemento diferenciador.

b. Luego, indica que la idea envuelta detrás del dominio pretendido es publicitar un centro médico – nutricional que tiene como eje "la nutrición y los hábitos de vida saludables para lograr calidad de vida, orientada básicamente a personas con poca actividad física, sobrepeso y obesidad, sedentarismo, hábitos de vida poco saludables, etc", giro intrínsecamente relacionado con los productos desarrollados por su mandante y su filial Laboratorios Lafi Limitada, que corresponden a suplementos nutricionales, dietéticos, alimentos relacionados y fármacos ocupados en dicho campo, todo lo cual desarrolla latamente.

c. Como antecedentes de derecho, indica la función de los nombres de dominio y la importancia de su protección, fijando como criterios aplicables ante este tipo de conflictos los relativos a la titularidad sobre marcas comerciales, mejor derecho derivado del uso empresarial legítimo, y la inaplicabilidad del principio del primer solicitante, entre otros. Por todo lo anterior, en definitiva solicita a este Tribunal resolver el conflicto asignando el nombre de dominio a su representada, con expresa condena en costas a la contraria.

d. Como antecedentes acompañados, adjunta los siguientes documentos con citación, no siendo objetados por la parte contraria:

1.- Copias simples de marcas comerciales indicadas en su presentación.

2.- Copia simple de secciones de página web www.recalcine.cl, dando cuenta de los productos y servicios ofrecidos por su mandante, posicionamiento e historia.

3.- Copias de sentencias recaídas sobre nombres de dominio pathfinder-chile.cl, promain.cl, portalmelon.cl.

Con fecha 10 de abril de 2012, el Tribunal recibe la causa a prueba, estableciendo como hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos los siguientes:

1.- Derechos e intereses de las partes en el nombre de dominio **nutravida.cl**.

2.- Utilización efectiva que las partes han hecho del nombre o denominación **nutravida.cl**.

Que a fojas 59, el apoderado del segundo solicitante acompaña copia impresa de nuevo diseño de envasado para barras de cereal NUTRAVIDA sabor tiramisú, con fitoesteroles, el que no fue objetado por la contraria.

Que la primer solicitante y demandada de autos no acompañó al proceso otros documentos que los ya consignados en autos, ante lo cual y vencidos los plazos legales, este Tribunal con fecha 25 de abril de 2012 cita a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el objeto de este juicio arbitral es determinar a cual de los solicitantes del nombre de dominio **nutravida.cl** le asiste un *mejor derecho* respecto a dicho nombre, conforme a los motivos de hecho como de derecho aplicables a cada una de ellas, por sobre la pretensión de la parte contraria. Ambas han aceptado de modo voluntario someterse a este arbitraje conforme lo dispone el artículo 6, sección segunda, del Reglamento de Nic Chile. Acorde a su artículo 14, es de responsabilidad de cada solicitante velar porque su inscripción no contraríe las normas sobre abusos de publicidad, principios de ética mercantil y competencia leal, como derechos válidamente adquiridos por terceros. Por ello, nos abocamos al estudio del cumplimiento de dicho precepto.

SEGUNDO: Que analizando el primer requisito, esto es, no contrariar las normas vigentes sobre abusos de publicidad, en primer lugar debemos señalar que la normativa vigente es la ley No. 19.733, sobre Libertad de opinión e información y ejercicio del periodismo (norma que derogó la anterior Ley No. 16.643 sobre Abusos de Publicidad), norma que va dirigida principalmente al ejercicio del periodismo y medios de comunicación social, sancionando la contravención a ella. Haciendo un análisis de la norma, este Tribunal estima que el dominio intentado por sí solo no puede configurar infracción alguna a la normativa, puesto que por sí mismo no constituye un medio de comunicación social, como ella lo exige. Ahora bien, si entendemos al nombre de dominio como parta integrante de una página web, es posible entender que pueda constituir un medio de comunicación social; sin embargo, el análisis del *contenido* de la página web, que permitiría quizá constituir alguna vulneración a la normativa señalada, escapa a la competencia conferida a este Tribunal Arbitral. Por otra parte, haciendo uso de las facultades privativas de este Tribunal, se ha procedido al examen del nombre de dominio y la página web que lo alberga, no encontrando información alguna respecto a ninguno de los solicitantes, por lo cual en los hechos no se configura transgresión a este punto.

TERCERO: Que al analizar la sujeción a los principios de *"la competencia leal y de la ética mercantil",* debemos hacer presente que ambos son principios ampliamente reconocidos en nuestro derecho, encontrándose consagrados en normas como la Ley No. 29.169, que Regula la competencia desleal; el D.L No. 211 de 1973, el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial, entre otras. A la luz de dicha normativa no se advierte vulneración alguna de dichos principios, puesto que de la mera actividad de

inscribir un nombre de dominios no podemos desprender una actividad atentatoria contra los principios mencionados, ni tampoco dicha actividad por sí misma puede ser observada o tenida como de mala fe. Por ende de la sola inscripción no se puede arribar a otra conclusión sino que no se ha atentado contra estos principios.

CUARTO: Que al entrar en análisis de la observancia de derechos *"válidamente adquiridos por terceros",* el segundo solicitante ha señalado ser una empresa farmacéutica de dilatada trayectoria en el país, desarrollando diversos productos en dicho rubro. Señala poseer válidamente derechos adquiridos sobre la denominación NUTRAVIDA, preocupándose de registrarla en diversas clases del registro marcario en el país, dentro de los cuales encontramos actividades que son similares a las desarrolladas por la contraparte, en virtud de lo cual existe un serio riesgo de error y confusión ante el público consumidor debido a la procedencia de los productos y servicios ofertados, lo que en definitiva importa un grave atentado a sus intereses y derechos. Es así como este tribunal estima que el segundo solicitante ha acreditado suficientemente tener estos derechos adquiridos respecto a la denominación solicitada, teniendo empero presente que el criterio marcario es tan sólo un elemento a considerar dentro de la resolución de este tipo de litigios. Por otra parte, la primera solicitante expone ser médico cirujano, especialista en el área de nutrición, quien creó el nombre de dominio **nutravida.cl** con el fin de nombrar un empresa abocada a la nutrición, hábitos saludables y calidad de vida. Señala conocer la importancia de proteger la denominación, motivo por el cual inscribió el nombre de dominio señalado. Aduce que la denominación **nutravida.cl** no es lesiva a los intereses de la contraria, principalmente porque la marca de aquélla es una marca de productos, y no una marca de servicios, como lo es la suya, por lo cual no puede haber el pretendido riesgo a que alude la contraria.

QUINTO: Que como ya se ha dicho en reiteradas oportunidades por parte de este Tribunal, si bien es cierto que una de las funciones principales de los nombres de dominio es servir de identificador respecto al origen comercial de productos y servicios ofrecidos a través de internet, no hay que olvidar que su función básica es ser un identificador más allá de ellos. Por su naturaleza técnica es imposible la coexistencia de un mismo nombre de dominio bajo un sufijo, motivo por el cual en el particular no es posible que existan dos nombres de dominio "nutravida" bajo un dominio .cl (ccTLD), situación distinta a la que sucede en el derecho de propiedad industrial, puesto que en él se admite la coexistencia de igual denominación consignada como marca de producto o servicio, siempre que lo sean en distintas clasificaciones. Como justa contrapartida a lo anterior se recoge el denominado principio de especialidad marcaria, dentro del cual se establece una protección respecto a dicha marca en el ámbito, esfera o clase para la cual fue concedida, no pudiendo extenderla más allá, salvo que se cumplan condiciones como la fama o notoriedad de dicha marca, lo que en la especie no sucede con la expresión "nutravida". En el caso que nos convoca, debemos recordar que para el registro de un nombre de dominio, si bien se exige el respeto a derechos válidamente adquiridos, no es necesario la inscripción a su vez de éste como marca comercial, pudiendo prescindir de ella tal como ocurre en la especie.

SEXTO: Que sin perjuicio de lo ya señalado, en el caso de autos la primer solicitante señala estar desarrollando una actividad comercial lícita conforme a su profesión; sin embargo no adjunta al proceso antecedentes que permitan avalar dicha

circunstancia, ni tampoco adjunta al proceso antecedentes que permitan configurar un mejor derecho para la utilización del nombre de dominio **nutravida.cl**, motivo por el cual si bien este Tribunal estima que es lícito desarrollar la actividad que pretende la primer solicitante, no aparece motivo alguna que la relacione con el nombre de dominio intentado, motivos que sí aparecen del examen de lo esgrimido y acompañado por la contraparte.

SÉPTIMO: Que si bien a la primer solicitante le asiste el principio doctrinario *"first come, first served"* , como bien señala la contraria no es procedente su aplicación en el caso en particular puesto que ambas partes no se encuentran en equivalencia de condiciones respecto al nombre de dominio pedido. Es así como el segundo solicitante ha logrado demostrar que efectivamente existe una ligazón entre el nombre de dominio y sus marcas comerciales, hecho que contrastado con la inexistencia de relación efectiva entre la primer solicitante y el nombre de dominio intentado que vaya más allá de simples dichos, hace que no sea posible aplicar el principio del primer solicitante en este caso; dicho de otro modo, este tribunal estima que al segundo solicitante le asiste un mejor derecho respecto a la denominación en disputa, cuestión que surge del análisis no sólo de las marcas comerciales esgrimidas, sino que realizando un acabado examen de los argumentos y probanzas tenidos en consideración ante este Tribunal, como asimismo teniendo en consideración criterios de justicia y equidad, todos aquellos que en último término hacen formar convicción en este Tribunal para arribar a la conclusión antes mencionada. Sin perjuicio de lo ya citado, este tribunal señala expresamente que quedan a salvo los derechos que ambas partes estimen tener a su favor, haciéndolos valer en las oportunidades y ante los órganos que estimen pertinentes.

OCTAVO: Que relativo a la condena en costas solicitada por el segundo solicitante, este Tribunal no hará lugar a lo pedido, ya que acorde con lo dispuesto en el Artículo 8 inciso final del Anexo 1 del Reglamento de Nic Chile, que establece el Procedimiento de Mediación y Arbitraje, es facultad exclusiva del Tribunal condenar o eximir a la parte vencida del pago de las costas, en los siguientes términos: *"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".* Debido a lo ampliamente expresado, si bien existe un mejor derecho por parte del segundo solicitante ello no implica necesariamente la existencia de derechos incompatibles de terceros por cualquier causa, ni tampoco se ha demostrado la existencia de mala fe por parte de la primer solicitante, cuestión que como es sabido se debe probar por quien la alega, y en estos autos el segundo solicitante si bien hace un examen detallado de su mejor derecho, omite señalar cuál sería el o los motivos por los cuales podríamos considerar de mala fe a la contraria, no bastando a juicio de esta sentenciadora una mera solicitud de inscripción de nombres de dominio. Ergo, dicha inscripción, más lo señalado por la propia demandada, constituyen motivos suficientes para litigar, por lo cual este Tribunal considera que no ha litigado temerariamente; todas razones para establecer que no se hace lugar a la condena en costas solicitada por la parte demandante de autos.

Por estos fundamentos, y además lo dispuesto en los artículos 222 del Código Orgánico de Tribunales, 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, y en el Anexo 1° del Procedimiento de Mediación y Arbitraje conte nido en la Reglamentación para el Funcionamiento del sistema de Nombres de Dominio .CL, y conforme asimismo a los principios de mejor derecho o legitimación, y a la prudencia y equidad,

SE RESUELVE:

1.- Rechazar la solicitud de inscripción del nombre de dominio **nutravida.cl** presentada por la primera solicitante, **doña TANIA ALEJANDRA CASES LOBATO.**

2.- Acoger la demanda interpuesta, y por consiguiente **asignar** el nombre de dominio **nutravida.cl** al segundo solicitante, esto es, **LABORATORIOS RECALCINE S.A.**

3.- Que **no se condena en costas** a la primera solicitante, por haber tenido fundamento plausible para litigar.

Notifíquese la presente resolución a las partes vía carta certificada y además por correo electrónico, con firma digital, y por esta última vía, a Nic Chile.

Remítase este expediente a Nic Chile para su archivo.

Janett Fuentealba Rollat

Abogado

Juez Árbitro Nic Chile.

En Santiago de Chile, con eta fecha, comparecen ante mí como testigos de actuación doña LORETO VEJAR VILLALOBOS, RUT No. 13.044.280-1, y IGNACIO BECERRA GAETE, RUT No. 11.171.210-7, quienes dan fe de lo resuelto, y firman en señal de conformidad.