Santiago, 24 de Noviembre de 2010.

Juicio arbitral srn.cl
Rol 49–2010

VISTOS:

Que mediante oficio N° OF 12867, de Nic Chile, con fecha 10 de Septiembre de 2010, se designó a la suscrita como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido nombre de dominio **srn.cl**

Que habiendo aceptado el cargo de árbitro y jurando desempeñarlo fielmente, se citó a las partes, mediante resolución de fecha 13 de Septiembre de 2010, a una audiencia de conciliación y/o fijación de procedimiento, a celebrarse el día Miércoles 29 de Septiembre de 2010, a las 12.30 horas, en la sede del Tribunal, notificándoseles la misma por carta certificada, lo cual consta en autos.

Que en la fecha y a la hora fijada se llevó a efecto la audiencia con la asistencia de don Antonio Varas Braun, abogado, con delegación de poder del abogado don Hernán Ríos Marimón, del Estudio Porzio, Ríos y Asociados, por el segundo solicitante Natura Cosméticos S.A.**,** en rebeldía de la primer solicitante don CESAR RODRIGO VENEGAS TRAVERSO, en representación de Flex Media Inc., y el árbitro que conoce el presente conflicto.

Que conforme a lo dispuesto en el art. 8° inciso 4°, anexo 1, del Procedimiento de Mediación y Arbitraje, y al no haberse producido conciliación, se fijó el procedimiento arbitral a seguir, de todo lo cual se levantó acta, dándose por notificada personalmente a la parte asistente.

Que en el procedimiento fijado anteriormente, se estipuló un plazo de 10 días hábiles para que ambas partes presentaran sus argumentos y pruebas en relación a la solicitud del nombre de dominio.

Que transcurrido el plazo indicado, sólo el segundo solicitante allegó al proceso sus argumentos y documentos, lo cual consta en autos. Luego, y en atención a la rebeldía del primer solicitante, a fs. 55 se citó a las partes para oír sentencia.

Y además teniendo presente:

1°. Que a fojas 19, con fecha 20 de Octubre de 2010, don Cristóbal Porzio Honorato, abogado, en representación de NATURA COSMETICOS S.A., como segundo solicitante y demandante de autos, interpone demanda arbitral de asignación de nombre de dominio, en la cual allega al proceso sus documentos y argumentaciones, para obtener le sea asignado el nombre de dominio en disputa a su representada.

2°. Los argumentos antes señalados, en síntesis, son los siguientes:

a) Natura Cosméticos S.A. es una empresa de cosméticos brasileña con amplia presencia en nuestro país, donde los productos Natura se venden mayoritariamente a través del sistema de venta directa.

b) Son los creadores y legítimos titulares desde hace casi 30 años de la marca "SR. N.", la que ha adquirido gran fama y notoriedad tanto en Chile como en el extranjero.
c) Hacen uso activo de la marca "SR. N." en nuestro país, donde goza de amplia aceptación.
d) Como consecuencia de sus cualidades y de la forma de comercialización directa, la marca "SR. N." es especialmente conocida en el público consumidor.
e) La eventual asignación del nombre de dominio en conflicto al primer solicitante, traería como necesaria consecuencia la confusión ya que los consumidores asociarían los productos del nombre de dominio "srn.cl" con la famosa marca de Natura Cosméticos S.A.
f) Adicionalmente acarrearía graves perjuicios en razón de la pérdida progresiva de valor de su marca "NATURA" a consecuencia de la dilución marcaria a la que se vería afecta.
g) Esta confusión se generará como consecuencia de la identidad absoluta entre la marca del segundo solicitante y el nombre de dominio solicitado.
h) La utilización del nombre de dominio "srn.cl" por parte del primer solicitante sería en consecuencia contraria al principio de la buena fe y la ética mercantil.
i) Si se le otorga el nombre de dominio "srn.cl" al primer solicitante, él o su sucesor en el dominio del mismo, podrían utilizar el nombre de dominio para perturbar o afectar los negocios de natura Cosméticos S.A. y causar confusión en el mercado nacional. El uso del nombre de dominio "srn.cl" por cualquier otra empresa y/o persona, o su venta u arriendo, podría perturbar y perjudicarle y le permitiría a un tercero obtener valiosa información respecto de la marca del demandante a través de Internet, mediante el empleo de sistemas de registro de información tales como "cookies" u otros similares, basados en el registro del tráfico y preferencias de los usuarios de Internet.

Fundamentos de Derecho

Cita los preceptos de los artículos 20 y 22 del Reglamento de Nic Chile, en cuanto los considera aplicables al caso de autos; cita asimismo la no aplicabilidad del principio First come, first served; menciona y destaca las resoluciones adoptadas en la aplicación del procedimiento internacional de resolución de controversias entre nombres de dominio y marcas a través de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), citando innumerables casos; menciona los antecedentes de diversos fallos ya dictados a través del procedimiento de mediación y arbitraje de Nic Chile, que los homologa al caso de autos. Finalmente alude a la protección especial de que gozan las marcas notorias, al acaparo del artículo 6-bis del Convenio General de la Unción de París, del Tratado sobre el derecho de Marcas y los artículos 16.2 y 16.3 de loa cuerdos ADPIC, todos aplicables en Chile

3º Que por los motivos antes expuestos, termina solicitando se acoja su demanda competitiva a la solicitud de inscripción del dominio srn.cl presentada por el primer solicitante Sr. César R. Venegas Traverso, y

que éste le sea asignado a su representada, la empresa Natura Cosméticos S.A.

4º Que la parte demandante, para probar sus asertos, acompañó los siguientes documentos, no objetados por la contraria:

1.- Impresión obtenida en www.inapi.cl, sitio oficial del Instituto Nacional de Propiedad Industrial que da cuenta de la titularidad por parte del segundo solicitante de la marca en Chile:
1.1. Registro de marca Nº 635.419 "SR. N.", mixta, clase 3, renovación del registro N°384.068, de fecha 28 de octubre de 1991.
1.2. Registro de marca Nº 623.836 "SR. N.", mixta, clase 3, renovación del registro N°384.069, de fecha 28 de octubre de 1991.
1.3. Solicitud de marca N° 924.769 "NATURA SR. N.", mixta, clase 3.

2.- Copias simples de títulos, así como impresiones obtenidas en los sitios oficiales de las respectivas oficinas de marcas, que acreditan su titularidad de los siguientes registros de marca:
2.1. Registro de marca argentino Nº 1584509 "SR. N", mixta, clase 3, de fecha 16 de abril de 1996.
2.2 Registro de marca de Brasil N° 818059150 "SR N", mixta, clase 3, de fecha 1 de julio de 1997.
2.3 Registro de marca de México N° 493025 "SR N", denominativa, clase 3, de fecha 26 de Mayo de 1995.
2.4 Registro de marca de México N° 511799 "SR N", mixta, clase 3, de fecha 30 de noviembre de 1995.
2.5 Registro de marca de Colombia N° 196676 "SR. N", mixta, clase 3, de fecha 30 de abril de 2007.

3.- Impresión de página www.natura.cl" que muestra diversos productos marca "S. RN.".
4.- Catálogo de Natura Cosméticos S.A. correspondiente a este año, donde en su página 15 aparecen diversos productos marca "SR. N."
5.- Envase correspondiente a producto marca "SR. N."

5°. Que a fojas 55, con fecha 19 de Noviembre de 2010, y en atención al mérito de los antecedentes, y a la inactividad procesal del primer solicitante, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, de acuerdo al mérito de los antecedentes expresados y hechos llegar a este Tribunal Arbitral, el conflicto de autos se centra en determinar cuál de las dos partes en conflicto posee el mejor derecho, en cuanto a la asignación del nombre de dominio en disputa, srn.cl

SEGUNDO: Que don CESAR RODRIGO VENEGAS TRAVERSO, representando a Flex Media, Inc., es el primer solicitante del nombre de dominio en disputa, motivo por el cual es amparado por el principio existente en la materia, conocido como "first come, first served", o Principio del primer solicitante, el cual nos señala que en caso de no poder probarse un mejor derecho por parte de la contraria, el nombre de dominio debe asignarse a quien primero solicitó su inscripción. Este principio debe considerarse como principio de última ratio, debido a que su utilización es procedente sólo cuando no existan antecedentes

de hecho o de derecho que permitan justificar la asignación del nombre de dominio a otro solicitante.
Que el primer solicitante, no obstante haber sido reglamentariamente notificado en cada una de las instancias del proceso, 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 de patrocinio de abogado y que además, de acuerdo con el Reglamento de Nic Chile, no importaba carga pecuniaria alguna

TERCERO: Que como segundo solicitante y demandante de autos se encuentra NATURA COSMETICOS S.A., quien para los efectos de acreditar un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa señala ser una destacada y posicionada empresa mundial de cosméticos, *titular de una familia de marcas comerciales y nombres de dominio, que comprenden el elemento identificador común SR.N.-* Que acompañados en tiempo y forma los documentos que avalan sus marcas y nombres de dominio, ya referidos en la parte expositiva, éstos no fueron impugnados ni tampoco objeto de observación o reserva alguna, razón por la cual debe tenérselos y se los tiene por reconocidos.
Que consta de los mismos documentos ya referidos y reconocidos y lo alegado por la demandante, que Natura Cosméticos S.A. es titular en Chile y en otros países de las marcas SR.N ", o de marcas que incluyen el término SR N, en distintas clases, todas las cuales tienen como componente común la voz S R N; asimismo, este Tribunal estima que la demandante ha justificado poseer un mejor derecho al nombre de dominio en disputa srn.cl cuyo componente principal se identifica a marcas inscritas a su favor y con lo cual desarrolla sus negocios y proyectos, y que el primer solicitante no ha acreditado poseer otro vínculo con el nombre de dominio solicitado y en disputa, que el haberlo solicitado primeramente.
Que dicha empresa utiliza la marca comercial SR N, y es reconocida mundialmente en el mercado de los cosméticos, cuya fama y notoriedad se tiene por acreditada por la existencia de solicitudes de registrados marcarios, todo anteriores a la fecha de inscripción por parte de la demandada del nombre de dominio en disputa, y por la presencia mundial de la solicitante, que opera a nivel mundial y reconocida como tal. Así entonces, de lograr la parte contraria el nombre de dominio en disputa, se produciría lesión a los derechos que amparan dicha marca comercial, como asimismo en internet se produce riesgo de error y confusión entre sus productos, y los de la primera solicitante.

CUARTO: Que este Tribunal efectivamente establece que el segundo solicitante posee un interés legítimo en torno al nombre de dominio disputado, esto es, srn.cl, teniendo en consideración especial que dicho solicitante posee registrada la denominación SR.N como marca en Chile desde el año 1991, lo cual le hace merecedor de protección en relación a dicha denominación. Que como ha sostenido este sentenciador en su jurisprudencia uniforme, el antecedente marcario no debe ser considerado como único ni decisivo para efectos de resolver los conflictos surgidos de las inscripciones de nombre de dominio, pero sí debe ser correctamente sopesado a la hora determinar un mejor derechos sobre ellos.

QUINTO: Que este Tribunal estima que el primer solicitante -como ya lo ha señalado-, no posee otros elementos de convicción que los indicados precedentemente por el segundo solicitante, toda vez que el primero no se ha apersonado en el presente litigio, actitud que ha quedado demostrada al no concurrir a la audiencia de conciliación, y además en el hecho que no presentó al proceso probanza alguna que permitiese informar a este Tribunal sobre los alcances de sus pretensiones en torno al nombre de dominio solicitado, motivo por el cual sólo obra en su defensa, el principio denominado "first come, first served", ampliamente discutido y aceptado en doctrina, principio que como ya se ha señalado previamente, es de última ratio.

SEXTO: Que entonces, el principio "first come, first served", deberá ceder ante el peso de los antecedentes aportados al proceso por el segundo solicitante, toda vez que son antecedentes que obran a favor del demandante y que hacen concluir a este Tribunal que es él y no otro quien posee un mejor derecho sobre la expresión srn.cl ya que su elemento central, es decir el término " SR.N" ha sido utilizado profusamente por el segundo solicitante para ofertar sus productos y servicios a nivel nacional e internacional, por lo cual reviste un carácter suficiente para solicitar la protección que no emana sólo del derecho marcario, sino también del espíritu de las normas y preceptos que rigen este tipo de conflictos relativos a nombres de dominio y que se han señalado previamente en la parte considerativa. Así pues, a juicio de este sentenciador el principal criterio de decisión, es el que podemos denominar "criterio de la fama y notoriedad del signo pedido", conforme al cual debe preferirse la pretensión de aquella parte cuyo derecho sea gráficamente idéntico o similar al SLD del dominio litigioso, y si ninguno de los derechos de las partes presenta dicha identidad, a la parte cuyo derecho presente mayor similitud o vinculación lógica con el referido SLD. A este respecto, en consecuencia, la prudencia y equidad aconsejan dar preferencia a la pretensión del segundo solicitante.

SEPTIMO: Que, a mayor abundamiento, este juez árbitro debe ajustar su actuar a la calidad de Arbitrador, en cuanto debe resolver en el sentido que la prudencia y la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por las partes, por las que se rige este procedimiento. Que justamente sobre la base de estos principios es que este juez árbitro ha valorado todos y cada uno de los antecedentes hechos valer por el segundo solicitante para hacer valer sus pretensiones, creándose la convicción de que es a él a quien le corresponde un mejor derecho sobre el dominio en disputa, y por ende, a quién debe asignársele el nombre de dominio srn.cl, convicción que no se basa solamente del criterio marcario aludido, sino que del examen de todas las argumentaciones y probanzas hechas valer en el presente juicio.

OCTAVO: Que de lo anteriormente expuesto, se concluye que la asignación del nombre de dominio srn.cl al segundo solicitante no vulnera derechos de ninguna especie; y que tanto la buena fe, su interés legítimo, su marca comercial y su presencia comercial, como su trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados e indiscutidos, son elementos que avalan su pretensión y que este Tribunal sin embargo, hace expresa consideración en el sentido de que se mantienen a salvo en relación al particular, las demás facultades que al primer solicitante o incluso a terceros en derecho correspondan.

NOVENO: Por estos fundamentos, y además lo dispuesto en los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, y en el art. 8°, Anexo 1°, del Procedimiento de Mediación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del sistema de Nombres de Dominio .CL, y conforme a los principios de mejor derecho o legitimación, y a la prudencia y equidad,

SE RESUELVE:

Acoger la demanda interpuesta, y por consiguiente asignar el nombre de dominio **srn.cl** al **segundo solicitante, NATURA COSMETICOS S.A.,** representada por don Rafael Covarrubias Porzio Rut 9.358.839-8.

Cada parte responderá de sus costas.

Notifíquese a NIC CHILE para su cumplimiento.

Notifíquese a los solicitantes por carta certificada y además por correo electrónico, con firma digital.

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

Rol 49-2010

Resolvió doña Janett Fuentealba Rollat, Juez Árbitro

Autorizó don Pedro Sadá Azar, Notario Titular de Santiago.