TRIBUNAL ARBITRAL
Jacqueline Abarza T.
Juez Árbitro

SENTENCIA
vitaminworld.cl
Rol Nº 037-2014

Santiago, dieciséis de junio de dos mil catorce.

VISTOS:

Que con fecha, veintidós de octubre de dos mil trece, el señor LUIS FRANCISCO TAPIA MINGO, a su vez contacto administrativo, domiciliado en Avenida Presidente Kennedy número seis mil quinientos setenta y cinco, departamento ciento sesenta y dos, Las Condes, Santiago, solicitó ante NIC Chile la inscripción del nombre de dominio **"vitaminworld.cl"**; que con fecha cuatro de noviembre de dos mil trece, los señores VITAMIN WORLD INC. (CLARKE MODET Y C CHILE LIMITADA), domiciliados en dos mil cien Smithtown Avenue, Ronkonkoma, NY once mil setecientos setenta y nueve New York NEW YORK, Estados Unidos, siendo su contacto administrativo doña Catalina Baranger Rosas, domiciliada en Huérfanos número ochocientos treinta y cinco, piso diez, Santiago, Santiago; solicitaron, a su vez, ante NIC Chile la inscripción del nombre de dominio **"vitaminworld.cl"** , dando lugar a este proceso de acuerdo a lo establecido en el "Procedimiento de Mediación y Arbitraje", contenido en el anexo 1, de la "Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL".
Que mediante oficio de NIC Chile número diecinueve mil novecientos veintisiete, de fecha siete de abril de dos mil catorce, se designó a la suscrita como árbitro para la resolución del conflicto sobre asignación del referido nombre de dominio.
Que una vez aceptado el cargo de árbitro y jurado desempeñarlo en conformidad a la ley, se citó a las partes a una audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento. Según consta en autos, la resolución antes indicada fue notificada a NIC Chile vía e-mail y a las partes por carta certificada al domicilio señalado al presentar su respectiva solicitud, el cual se entiende válido para todos los efectos legales, según lo establece el artículo 11 de la Reglamentación pertinente.
Que a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento señalada, concurrieron los señores LUIS FRANCISCO TAPIA MINGO y VITAMIN WORLD INC., sin que se produjera conciliación.
En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº 8, inciso cuarto del Anexo 1, sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.
Que en dicho procedimiento se estableció un plazo para que las partes presentaran sus argumentaciones y pretensiones, y un período de traslados.
Que en el período establecido para la presentación de argumentaciones y pretensiones los señores VITAMIN WORLD INC. hicieron uso de dicho plazo, acompañando en este mismo período la prueba en que fundaban sus pretensiones
Que habiéndose conferido el traslado respectivo, el señor LUIS FRANCISCO TAPIA MINGO no hizo uso de él y no compareció en oportunidad alguna en el proceso.
Se recibió la causa a prueba y se fijó como hecho sustancial, pertinente y controvertido: Existencia y hechos que constituyen el derecho alegado y se notificó a las partes de la resolución que recibió la causa a prueba, según consta en autos.
Que en el período establecido para la prueba ninguna de las solicitantes hizo uso del plazo.
Se citó a las partes a oír sentencia, con fecha treinta de mayo de dos mil catorce.

Que existe constancia en autos que los señores VITAMIN WORLD, INC., pagaron la totalidad de los honorarios arbitrales.
Quemen cuanto a las argumentaciones y pretensiones de las partes, los señores VITAMIN WORLD, INC., argumentan que son una empresa de prolongada trayectoria en el mercado de los suplementos nutricionales, que desde hace muchos años los cultiva, elabora y distribuye alrededor de todo el mundo. Y que su marca "VITAMIN WORLD" posee registros marcarios en varios países en el mundo, tales como China, Colombia, El Salvador, Egipto, Noruega, Estados Unidos, y marca registrada en la OAMI. Explican que los orígenes de su marca, se remontan al año mil novecientos setenta y seis, en el cual comienzan a funcionar como una empresa dedicada a la nutrición y bienestar de las personas. Señalan que tienen su sede principal en Estados Unidos, en donde siembran y cosechan los ingredientes que son meticulosamente cultivados, y luego aplicados a su enorme gama de suplementos nutricionales, los cuales son llevados a sus establecimientos industriales para producir sus primas suplementarias. Reiteran que desde hace casi cuarenta años se han consolidado a nivel mundial, siendo para los consumidores perfectamente identificables sus productos. Reiteran además, que poseen registros a nivel mundial para los productos y servicios de su marca en más de cincuenta países, en los cuales la marca efectivamente es utilizada, como también múltiples nombres de dominio, lo cual la constituye en una marca famosa y notoria. Señalan que el nombre de dominio "vitaminworld.cl" reproduce de manera íntegra tanto su marca como su razón social y sus numerosos nombres de dominio, apropiándose de sus signos distintivos. Señalan que no es posible que se obvie su derecho adquirido y se conceda este nombre de dominio a un tercero, quien está consciente del posicionamiento de la denominación "VITAMIN WORLD" en el mundo y no tiene productos propios asociados a ésta, ni registros previos marcarios que fundamenten su pretensión, pudiendo dicho requerimiento, prestarse para error o engaño al consumidor. Mencionan que son titulares de solicitudes en trámite en nuestro país asociadas a la compañía "VITAMIN WORLD". Sostienen que resulta una consecuencia lógica e irrefutable que deseen ofrecer sus servicios por medio de una página Web que contenga la frase "vitaminworld", tal como lo han hecho en varios países, en los cuales han registrado nombres de dominio locales con su marca. Reiteran que el nombre de dominio objeto de oposición es idéntico a su denominación, lo que significaría que se trata de una copia de su marca, conocida y renombrada en Chile, y que reproduce íntegramente varios de los elementos distintivos de su signo, tanto de una perspectiva en conjunto, como examinando cada uno de estos elementos, existiendo una completa incorporación de su marca internacional, reproduciendo de manera íntegra los elementos gráficos y fonéticos. Reiteran además, que ello afecta el interés de los consumidores, que se verán expuestos a toda clase de errores respecto del origen empresarial de los productos o servicios, siendo así, sumamente importante velar por la protección de los usuarios de Internet y de su legítimo derecho de propiedad sobre dicha denominación.Insisten en que el nombre de dominio "vitaminworld.cl" está formado prácticamente en su totalidad por la denominación por medio de la cual en la práctica son conocidos, careciendo de toda distintividad y ámbito de protección suficiente para su adjudicación al señor LUIS TAPIA MINGO. Reiteran que el señor LUIS TAPIA MINGO quiso transformarse en distribuidor oficial de los productos y servicios "VITAMIN WORLD", lo que les lleva a concluir que conoce con exactitud el origen y naturaleza de los servicios de dicho signo. Indican que el señor LUIS FRANCISCO TAPIA MINGO no solicitó el dominio en base a las exigencias del principio de la buena fe, ya que intenta utilizar una expresión notoria que no le pertenece, con el fin de usarla en su beneficio económico. Reiteran que de mantenerse la inscripción impugnada, se permitirá que un tercero se apropie indebidamente de expresiones cuya asociación natural son respecto de su entidad, usufructuando sin justa causa de su prestigio

logrado frente al consumidor mediante su esfuerzo y trabajo, y les impedirá usar las denominaciones que la identifican en el ámbito virtual, lo que es abiertamente inmoral y constitutivo de un enriquecimiento injusto.Reiteran además, que ha sido gracias a su enorme inversión en publicidad y su política de protección marcaria, que su marca y servicios se han hecho conocidos, con lo cual resulta, a lo menos decepcionante, que terceros puedan beneficiarse del esfuerzo de años y constante trabajo del legítimo titular de la marca.
Mencionan innumerables derechos marcarios sobre la expresión "VITAMIN WORLD", tanto en Chile como en el extranjero y además asignaciones de dominios a saber: "vitworld.org","vitaminworldsale.net","vitaminworldsale.com","vitaminworlddirect.tv","vita minworld.org","buyvitaminworld.com","shopvitaminworld.com","vitaminworld.ca","vitamin world.bz".
En el Derecho citan las normas contenidas en los Artículos 14 y 22 en concordancia con el 20 del Reglamento de NIC Chile.
Como fundamento de su argumentación acompañan: Impresión obtenida de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre Solicitud N° 1079402, "VITAMIN WORLD", mixta, productos, clase 5, de fecha cinco de mayo de dos mil catorce; Impresión obtenida de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre Solicitud N° 1079404, "VITAMIN WORLD", mixta, productos, clase 5, de fecha cinco de mayo de dos mil catorce; Impresión obtenida de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre Solicitud N° 1079406, "VITAMIN WORLD", mixta, servicios, clase 35, de fecha cinco de mayo de dos mil catorce; Impresión de página titulada "Be YourBestThisYear!", en que aparece la expresión "vitaminworld", de fecha veintisiete de noviembre de dos mil trece; Impresión de página titulada "Get Moving Into The New Year" que contiene la expresión "VitaminWorld", de fecha veintisiete de noviembre de dos mil trece; Impresión de página que contiene tabla con títulos "Year", "NetSales" y "Advertising", sin constar emisor y sin fecha; Impresión de dos páginas que contiene listado denominado "DomainName" y "TLD", en que aparece la expresión "vitaminworld", sin constar emisor y sin fecha; Impresión de página que contiene listados con títulos "TrademarkName", "CountryName", "Status", "AppNumber", "RegNumber", en que aparece la expresión "vitaminworld", sin constar emisor y sin fecha; Copia de Registro en China N° 4660844, "VITAMIN WORLD", servicios, clase 35, de fecha veintiocho de noviembre de dos mil nueve; Copia de Registro en China N° 6428928,"VITAMIN WORLD & device", servicios, clase 30, de fecha veintiuno de marzo de dos mil diez; Copia de Registro en Colombia N° 230739, "VITAMIN WORLD", mixta, productos, clase 5, de fecha dos de enero de dos mil uno; Copia simple que contiene notificación a titular de fecha veintiuno de diciembre de dos mil; Copia de Registro en El Salvador N° 00102, "VITAMIN WORLD", productos, clase 5, de fecha quince de abril de dos mil dos; Copia de Registro en Qatar, N° 22281, clase N° 5, de fecha catorce de febrero de dos mil diez; Impresión de dos páginas denominadas "OAMI – Oficina de Armonización del Mercado Interior", Certificado de Registro N°003077872, de fecha once de junio de dos mil ocho, que contiene la expresión "VITAMIN WORLD"; Copia de Registro en Egipto N° 130830, "VITAMIN WORLD", mixta, de fecha doce de abril de dos mil siete; Impresión de página titulada "In respect of the goods and services", que contiene la expresión "VITAMINWORLD", sin constar emisor y sin fecha; Impresión de página titulada "TRANSLATION", que contiene la expresión "VITAMIN WORLD", sin constar emisor y sin fecha; Copia de Registro en Kuwait, N° 45706, "VITAMIN WORLD", productos, clase 5, de fecha quince de febrero de dos mil; Copia de dos páginas de Registro en Noruega, N° 202449, "VITAMIN WORLD", clase 5, de fecha diecisiete de abril de dos mil; Copia de Registro en Estados Unidos N°1035168, "VITAMIN WORLD", de fecha nueve de marzo de mil

novecientos setenta y seis; Copia de Registro en Estados Unidos N° 2036955, "VITAMIN WORLD", servicios, clase 42, de fecha once de febrero de mil novecientos noventa y siete; Copia de Registro en Estados Unidos N° 2224374, "VITAMIN WORLD", productos, clase 5, de fecha dieciséis de febrero de mil novecientos noventa y nueva; Copia de Registro en Estados Unidos N° 2120359, "VITAMIN WORLD MAKING QUALITY VITAMINS A PART OF YOUR EVERYDAY LIFE", servicios, clase 42, de fecha nueve de diciembre de mil novecientos noventa y siete; Copia de Registro en Estados Unidos N°2238924, "VITAMIN WORLD", servicios, clase 35, de fecha trece de abril de mil novecientos noventa y nueve; Copia de Registro en Estados Unidos N° 2238924, "VITAMIN WORLD", servicios, clase 35, de fecha trece de abril de mil novecientos noventa y nueve; Copia de Registro de Estados Unidos N° 2304333, "VITAMIN WORLD", servicios, clase 35, de fecha veintiocho de diciembre de mil novecientos noventa y nueve; Copia de Registro de Estados Unidos N° 2355537, "VITAMIN WORLD", servicios, clase 35, de fecha seis de junio de dos mil; Copia de Registro de Estados Unidos N° 2316727, "VITAMIN WORLD", productos, clase 16, de fecha ocho de febrero de dos mil; Copia de registro N° 2316727, "VITAMIN WORLD", productos, clase 16, de fecha ocho de febrero de dos mil; Copia de documento denominado "Valassis / Invoice, de fecha catorce de febrero de dos mil once; Copia de documento denominado "Valassis / Invoice, de fecha diecinueve de enero de dos mil once;Copia de documento denominado "Valassis / Invoice, de fechanueve de abril de dos mil siete; Copia de documento denominado "Valassis / Invoice, de fechatres de mayo de dos mil trece; Copia de documento denominado "Valassis / Invoice, de fecha cinco de abril de dos mil trece,

CONSIDERANDO:

1.- Que consta en autos que don Luis Francisco Tapia Mingo tiene la calidad de primer solicitante puesto que pidió el dominio en cuestión en estos autos, en forma previa a los señores Vitamin World, Inc.;
2.- Que de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 14, Inciso 1º, de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, las normas pertinentes para la resolución de un conflicto de esta naturaleza son, las normas sobre abuso de publicidad, los principios de competencia leal y la ética mercantil, como los derechos válidamente adquiridos respecto de terceros;
3.- Que igualmente el Anexo 1 de la Reglamentación antes mencionada, que fija el Procedimiento de Mediación y Arbitraje, en su artículo siete, establece el carácter de "arbitrador", de los árbitros competentes para la resolución de conflictos de esta naturaleza, lo que significa, en consecuencia, de acuerdo a nuestra legislación procesal civil, que el árbitro deberá resolver de acuerdo a lo que su prudencia y equidad le dictaren;
4.- Que, además, en materias de nombres de dominio, se ha desarrollado un principio resumido en la expresión inglesa "First Come, First Served", en virtud del cual la solicitud previa en el tiempo prevalece sobre la solicitud posterior, excepto mala fe del solicitante previo;
5.- Que este principio, en opinión de este Tribunal, está consagrado, implícitamente, en el artículo 8, inciso 4, del ANEXO 1, sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje que establece: "Para el caso en que ninguna de las partes en conflicto comparezca a la audiencia, el árbitro emitirá una resolución que ordene que el dominio en disputa se asigne al primer solicitante, o que se mantenga su actual asignación, en caso de solicitud de revocación";
6.- Que en opinión de este sentenciador este principio no es exclusivo del sistema de nombres del dominio sino que está consagrado también en nuestro ordenamiento jurídico, en otras materias, tal es el caso, a título de ejemplo, el artículo 20 letra h) de la ley 19.039, Ley de

Propiedad Industrial, que establece: " No podrán registrarse como marcas: h) aquellas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan confundirse con otras ya registradas o válidamente solicitadas con anterioridad...", donde consta que el legislador le da preferencia a una solicitud previa en el tiempo en relación con una solicitud posterior;

7.- Que no obstante lo expresado en el numerando precedente, este principio tiene excepciones que están consagradas en el mismo artículo ya mencionado y que están constituidas, en general, por casos en que el solicitante posterior acredita un derecho o uso previo al de la solicitud prioritaria;

8.- Que este Tribunal, estima que este principio tiene aplicación en la especie, siempre que no sea posible resolver el conflicto en base a las normas ya citadas y siempre y cuando el solicitante posterior en el tiempo no acredite algún derecho, interés, uso o relación con el dominio en cuestión, que de acuerdo a las normas de prudencia de este sentenciador amerite dejar sin efecto el mencionado principio;

9.- Que, en consecuencia, en opinión de este sentenciador una vez presentadas las solicitudes respectivas por las partes, y para la aplicación de las normas mencionadas para la resolución del conflicto, éstas se encuentran en igualdad de condiciones y, el mencionado principio debe ser aplicado en forma residual, esto es, en caso que ninguna de las normas citadas pueda ser aplicada;

10.- Que respecto a las normas relativas al abuso de publicidad las que habiendo sido derogadas, esta referencia debe ser entendida como hecha a la ley que le sucede la Nº 19.733, sobre "Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo"-, los principios de competencia leal y ética mercantil, este Tribunal deduce que no existe infracción por ninguna de las partes en conflicto, puesto que no se ha acreditado en autos un hecho material que constituya dicha infracción;

11.- Que para determinar si existe infracción a derechos válidamente adquiridos, atendida la naturaleza de la materia en conflicto, se hace necesario determinar, a su vez, la naturaleza de la expresión que constituye el dominio en cuestión y el interés de las partes respecto del mismo;

12.- Que respecto del interés de la primera solicitante, consta de los antecedentes que rolan en el proceso que si bien compareció a la audiencia de fijación de procedimiento con posterioridad no realizó gestión alguna ni en tiempo ni en forma, por lo que su interés lo demuestra con la sola presentación de la solicitud en primer lugar;

13.- Que respecto del interés del segundo solicitante, consta de los antecedentes acompañados, no objetados, que es una persona jurídica extranjera, que su razón social está constituida por las expresiones VITAMIN WORLD y la abreviación indicativa de su naturaleza jurídica; que tiene solicitada en Chile la marca VITAMIN WORLD, desde el 18 de octubre del año 2013, esto es, en forma previa a la primera solicitud de dominio de autos; que tiene registrada en el extranjero esta marca en países como Noruega, estados Unidos de Norteamérica, Kuwait, Egipto, Salvador, Qatar, Colombia, China y en el Registro Regional de la Oficia de Armonización del Mercado Interno de Europa, que el registro en Estados Unidos de Norteamérica da cuenta que el primer uso de esta marca data del año 1974; que con estos registros cubre en general productos de la clase 5 y servicios de la clase 35, ambos del Clasificador Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas y que realiza publicidad a este signo, por lo que puede ser considerada como una denominación ampliamente conocida como de propiedad de esta empresa ;

14.- Que investigación realizada por esta Árbitro al sitio web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial ha constatado que las solicitudes Números 1079402 y 1079402, de la marca VITAMIN WORLD, a nombre del segundo solicitante fueron concedidas y registradas como marcas en Chile;

15.- Que es efectivo que dada la naturaleza del sistema de nombres del dominio, la práctica ha determinado la posibilidad de coexistencia de nombres del dominio a diferentes personas, con la sola diferenciación de una letra o elemento, o el hecho de agregar o quitar a una expresión una letra, palabra u otros elementos alfanuméricos;
16.- Que no obstante lo expresado en el numerando precedente, esta práctica en ningún caso autoriza la posibilidad de constituir un nombre de dominio, con un signo que corresponde a una expresión sobre la que tiene derechos adquiridos otra persona y más aún cuando esta expresión es ampliamente conocida como de propiedad de esa persona;
17.- Que el sistema de nombres del dominios y, en particular, el sistema de resolución de conflictos establecido, por su naturaleza, no sólo tienen por finalidad dirimir cuestiones que se susciten entre privados y titulares de los dominios, si no que excede este ámbito, puesto que también tiene por finalidad permitir que los dominios cumplan con su función social, cuál es, la de informar claramente a los usuarios de la red la procedencia de los servicios o actividades que se prestan con los mismos dominios;
18.- Que el conflicto de autos se refiere a lo dispuesto en el artículo 10 de la Reglamentación pertinente y no es un conflicto de revocación;
19.- Que, en consecuencia, de acuerdo a las normas de prudencia y equidad, este sentenciador, basado en los antecedentes ya citados, estima que de asignarse el dominio al primer solicitante, se afectaría derechos adquiridos del segundo solicitante y, además, se afectaría la función de información a los usuarios de la red, dado el hecho que el dominio está estructurado en base a una marca sobre la que el segundo solicitante tiene un derecho de propiedad.
Que **POR ESTAS CONSIDERACIONES** y visto en lo dispuesto en el Reglamento para el Funcionamiento de Registro de Nombre del Dominio CL, anexo 1, Procedimiento de mediación y arbitraje, artículo 8, inciso 4, SE RESUELVE:

1.- Asígnese el nombre del dominio “vitaminworld.cl”, al segundo solicitante señores VITAMIN WORLD INC.
2.- Elimínese la solicitud de dominio a nombre de don LUIS FRANCISCO TAPIA MINGO;
3.- Que existiendo motivo plausible para litigar cada parte pagará sus costas.

Notifíquese por carta certificada la presente resolución a las partes y a la Secretaría de NIC Chile, fírmese la presente resolución por el Arbitro y por los Testigos, doña Daniela Zamorano Montenegro y don Héctor Bertolotto Villouta en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 640, del Código de Procedimiento Civil y remítase el expediente a NIC Chile.

Andrea Tarrés S.
Testigo

Jacqueline Abarza T.
Juez Árbitro

Héctor Bertolotto V.
Testigo