JUEZ ÁRBITRO
CRISTIAN SAIEH MENA

JUAN OSVALDO BRAVO ASTETE v. ERIC PEARL.

Causa Rol No. 29-2012

Santiago, 18 de octubre de 2012.

VISTOS:

PRIMERO: Que, de conformidad a lo dispuesto en el N° 21 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en relación al N° 8 del anexo 1 sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, se notificó al infrascrito su nombramiento como Árbitro en el conflicto suscitado con motivo de la solicitud de revocación del nombre de dominio "**bio-reconexion.cl**", siendo partes en este litigio, como actual asignatario del nombre de dominio, don **JUAN OSVALDO BRAVO ASTETE**, con domicilio en Villa El Arrayán, Zaragoza número 811, Curicó; y como solicitante de revocación, **ERIC PEARL**, con domicilio en Andrés Bello número 2711. Piso 19, Las Condes, Santiago.

SEGUNDO: Que, acepté el cargo y fijé la fecha para la primera actuación en Avenida Presidente Riesco Nº 5561, Piso 8, comuna de Las Condes, Santiago, en que se realizaría la audiencia de conciliación, lo que se notificó a las partes y a NIC Chile, según consta en autos.

TERCERO: Que, en la oportunidad de esa primera actuación comparecieron ambas partes. En representación del actual asignatario del nombre de dominio, compareció don Juan Bravo Astete, mientras que en representación del solicitante de la revocación compareció don Carlo Benussi Díaz. Ambos comparecientes acreditaron sus respectivos poderes. No se produjo conciliación y, por lo tanto, se fijaron las bases del procedimiento arbitral.

CUARTO: Que, constando en autos que el solicitante de la revocación ha cumplido las cargas procesales impuestas, este Tribunal ordenó a ambas partes que en un plazo de 15 días formularan sus pretensiones, reclamaciones u observaciones sobre el nombre de dominio cuya revocación se solicita.

QUINTO: Que la parte de don **ERIC PEARL,** debidamente representado por doña María Luisa Valdés Steeves, demanda la revocación del nombre de dominio **bio-reconexion.cl**, fundando su presentación en los siguientes argumentos de hecho y derecho:

a) Que el concepto de nombre de dominio lleva implícita la idea poder identificar a cada usuario en Internet, de forma que quién se identifique, efectivamente corresponda a dicha entidad, organización o empresa. Es del caso que ERIC PEARL, es un reconocido y prestigioso terapeuta, que ha aparecido en numerosos programas de televisión en los Estados Unidos y alrededor del mundo.

b) Que durante 12 años dirigió una consulta quiropráctica, hasta que un día sus pacientes empezaron a decir que "sentían sus manos en ellos", desde aquel día comenzó a efectuar distintas sanaciones para distintas enfermedades, bastando con que el doctor ERIC PEARL, acercara sus manos a los pacientes. Dichas sanaciones han sido documentadas hasta esta fecha en seis libros, dentro de los cuales se encuentra el más vendido "*LA RECONEXION: Sana a otros, Sánate a ti Mismo*", obra publicada en más de 25 idiomas, constituyendo un verdadero manual entre sus seguidores, lo que da cuenta de la importancia que tiene esta obra para sus intereses, así como los derechos de propiedad intelectual e industrial que ya existen.

c) "LA RECONEXION", se ha convertido en la obra más importante de ERIC PEARL, vendiendo más de 80.000 ejemplares en todo el mundo.

d) No obstante lo anterior, un tercero que no guarda relación alguna con ERIC PEARL, ha registrado el nombre de dominio cuya revocación se solicita, el cual es confundiblemente similar a la marca de su representado, del cual el actual asignatario busca beneficiarse, ilegítimamente, a partir de la fama y

reconocimiento de que goza su representado a nivel internacional, lo que queda de manifiesto al hacer una rápida búsqueda en Google para encontrar antecedentes relacionados a los servicios que presta ERIC PEARL y su obra “LA RECONEXION”. Con lo anterior, la mala fe del actual asignatario del dominio bio-reconexion.cl es evidente, ya que busca obtener un beneficio económico improcedente e ilegitimo, al aprovecharse de la fama, reconocimiento y prestigio de que goza la marca LA RECONEXION, estimando que la contraria al registrar el nombre de dominio en conflicto, busca inducir a error a los usuarios de Internet, aprovechándose de la fama de su mandante.

e) Que el actual asignatario, utilizaba el dominio en disputa para ofrecer en la Web, los mismos servicios que se han detallado en la demanda de autos, y señalado precedentemente, para los cuales su mandante posee derechos previamente adquiridos. En efecto, se solicitó al señor Bravo, actual asignatario del dominio, que se desista de su solicitud, a lo que accedió, según conversaciones por vía de e-mail, que sostuvieron las partes, incluso fue solicitado a NIC Chile, entidad que oportunamente envió los códigos de desactivación y demás antecedentes necesarios al actual asignatario, pero éste no materializó su desistimiento, y por el contrario, modificó el contenido de la página Web en cuestión.

f) Lo anterior, agrega el demandante, pone de manifiesto la mala fe del actual asignatario, en especial atención al uso del elemento distintivo de su representado, que es el signo RECONEXION.

g) Que su representado con fecha 13 de julio de 2011, esto es, antes de la solicitud por el nombre de dominio en disputa, inició la solicitud de inscripción de la marca “LA RECONEXION”, teniendo inscrita previamente, la marca THE RECONNECTION, que traducida al español, es LA RECONEXION.

h) Que su representado es, además, titular de varios nombres de dominio que tienen como elemento principal el signo RECONEXION, entre otros; reconexión-chile.cl; sanación-reconexion.cl y lareconexionparatodos.cl, lo

que acredita que su mandante es titular de la expresión LA RECONEXION, la cual utiliza extensivamente en el mercado.

i) Que el nombre de dominio en disputa, es engañosamente similar a la marca de su mandante, no constituyendo el elemento “BIO” un aspecto suficientemente diferenciador de la marca LA RECONEXION, a la que precisamente su mandante ha dado fama y notoriedad.

j) Que el actual asignatario, carece de derechos, o un interés legítimo en el nombre de dominio en disputa, y por su parte, su representado es titular de marca y nombres de dominio que tienen como principal elemento el signo RECONEXION, por lo que el demandado ha transgredido lo señalado por el artículo 14 del Reglamento de NIC Chile, vulnerándose sus derechos con motivo de la inscripción del nombre de dominio en disputa.

k) Que con la inscripción del nombre de dominio por parte del actual asignatario, cumple a cabalidad con los requisitos que establece el artículo 22 del Reglamento, toda vez que el signo en disputa, es engañosamente similar a la marca RECONEXION, que ha solicitado su representado, el demandado carece de derechos o intereses legítimos en el mismo y ha intentado atraer con fines de lucro a los usuarios de Internet a su sitio Web, creando confusión entre los usuarios, por lo que se ha configurado una causal de mala fe.

SEXTO: Que, el solicitante de revocación acompañó los siguientes documentos:

1. Copia de registros marcarios individualizados en su presentación.
2. Copia de documentos que dan cuenta de la titularidad de ERIC PEARL en relación a los dominios señalados en su presentación.
3. Impresiones del sitio Web www.thereconnection.cl
4. Impresión con los resultados arrojados por el buscador Google, para el término LA RECONEXION.
5. Impresión de correo electrónico entre NIC Chile y Juan Osvaldo Bravo Astete, que da cuenta de su intención de transferir el dominio en disputa a ERIC PEARL.

6. Impresión Web www.lareconexionaxiotonal.blogspot.com/2011/05/la-reconexion-axiotonal-al-alma.html. Donde se hace referencia a una columna que escribió el demandado.
7. Impresión de la página Web de NIC Chile, con la titularidad del dominio bio-reconexion.cl.
8. Impresión del sitio Web www.wikipedia.cl, donde se hace una reseña a ERIC PEARL.
9. Copia sentencia arbitral recaída sobre el nombre de dominio viñasdelmaipo.cl.
10. Copia sentencia arbitral recaída sobre el nombre de dominio premium-essiac-tea-4less.cl.
11. Copia de poder otorgado por ERIC PEARL a Sargent & Krahn.
12. Fotocopia de delegación de poder de Sargent & Krahn a la compareciente.
13. Fotocopia de patente profesional de la compareciente.

SEPTIMO: Que, este Tribunal tuvo por interpuesta la demanda de revocación y concedió traslado al actual asignatario del nombre de dominio. El actual asignatario, dentro del plazo fijado, evacuó el traslado conferido, solicitando se rechace la demanda interpuesta, argumentando en lo medular y sustancial lo siguiente:

a) Tal como señala la parte demandante, la Reconexión dice relación con terapias alternativas, de sanación, que permitirían la conexión entre las líneas energéticas del cuerpo humano y la energía del universo. Dicho término, es decir RECONEXION, es distinto a la BIO-RECONEXION, siendo este último anterior al primero, y que consiste en la unión entre el cuerpo y la tierra o la naturaleza, por lo que ambas disciplinas son distintas.

b) Que el actual asignatario, don Juan Bravo, a diferencia de lo que hace el solicitante de revocación, no mantiene negocios o pretensiones de lucro, ejerciendo su actividad de sanación, de forma académica y altruista.

c) Que se le sindica, a su representado, un uso ilegitimo a partir de la fama y reconocimiento mundial de los derechos del Sr. Pearl, del nombre de

dominio en disputa, lo que se funda en una interpretación antojadiza, de que la inscripción del signo “bio-reconexion.cl, tiene por objeto inducir a error y confusión, a quienes ingresen a Internet buscando servicios del solicitante de la revocación, lo que no se produce en la práctica toda vez que su representado no realiza ningún tipo de actividad lucrativa, ni realiza servicios remunerados que desvíen al consumidor.

d) Que su representado “bajó” el contenido descrito en su sitio Web “bio-reconexion.cl”, por decisión autónoma, impulsado en la creencia de que estaba infringiendo normas de propiedad intelectual, tal como se lo señala un correo electrónico enviado por los abogados del señor PEARL, quienes señalan que el dominio en disputa tiene similitud con las marcas del demandante. Agrega a este punto, que en ningún caso su representado prestó servicios terapias, seminarios u otros que afectar los derechos del señor Pearl.

e) Que las marcas y los dominios Web, son autónomos, siendo las marcas por clases y el dominio único, por lo que al no afectarse la marca “BIO-RECONEXION”, se hace inoficiosa su invocación en cuanto a la mala fe que tendría su representado.

f) Que la competencia a la que alude el demandante, en cuanto a que su representado pueda desviar ilícitamente clientela a su favor, no es tal, toda vez que no existen pruebas de que mi representado realice actividades lucrativas que afecten los derechos de la actora, ni consta actividad publicitaria que su representado haga, y que además se relacione a la actividad que realiza la parte demandante. Con ello, mal puede haber situaciones que confundan al público de la Web, en especial atención a que entre el señor Bravo y el señor Pearl, no existe competencia.

g) Que no se ha afectado lo previsto por el artículo 14 del Reglamento de NIC Chile, toda vez que no hay abuso de publicidad, pues dicha publicidad no existe para su representado, y no la ha realizado por ningún medio. Al efecto, señala que su representado no realiza ninguna actividades lucrativas, no tiene productos, ni ofrece servicios bajo nombres cuya

protección se encuentran asignadas al demandante, por lo que tampoco se puede determinar una presunta competencia desleal.

h) Finalmente, alega el actual asignatario, que no se configuran ninguna de las formas que para la mala fe establece el Reglamento de NIC Chile, si no que por el contrario, su representado ha actuado con el único fin de compartir sus ideas de vida y otorgar información instructiva, y que en nada se relaciona con la venta de servicios u obtención de utilidades por el uso de una marca determinada.

OCTAVO: Que, el actual asignatario del nombre de dominio acompañó los siguientes documentos:

1. Correo electrónico enviado por Francisco Ojeda, dirigido a Juan Bravo Astete, de fecha 11 de noviembre de 2011.
2. Copia de sentencia sobre revocación del dominio “newera.cl”

NOVENO: Que, este Tribunal tuvo por evacuado el traslado y por contestada la demanda de revocación y por acompañados los documentos presentados, con citación.

DÉCIMO: Que, habiéndose efectuado las presentaciones de las partes, atendido el merito del proceso, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el solicitante de la revocación cumplió con todas las cargas ordenadas por el Tribunal y practicó las presentaciones dentro del plazo estipulado, demandando la revocación del nombre de dominio **bio-reconexion.cl**, argumentando en lo medular y sustancial que en el caso de autos se cumple con los requisitos establecidos en el artículo 22 del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, debiendo considerarse abusiva y de mala fe la actual inscripción del nombre de dominio **bio-reconexion.cl**, toda vez que dicho signo distintivo es alusivo a la marca comercial de su representada, buscando el Sr. Bravo Astete desviar a los clientes de don

Eric Pearl hacia sus propios productos, los cuales corresponden a los servicios de sanación y otros que este último ofrece, en especial en su libro LA RECONEXION, de venta mundial.

SEGUNDO: Que, por su parte, el actual asignatario del nombre de dominio señala que sólo ha inscrito el nombre de dominio en disputa, a fin de informar y señalar al público de Internet sobre los beneficios de la BIO-RECONEXION, y compartir su filosofía de vida, siendo la referida BIO-RECONEXION, completamente distinta a la RECONEXION, de la que habla el demandante, no ofreciendo productos de ningún tipo, lo que sí realiza el demandante.

TERCERO: Que, el objeto de este proceso consiste en determinar si en la especie se cumplen o no los requisitos para que, de conformidad con el título "De las revocaciones de dominio", artículos 20 y siguientes del Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, tenga lugar la revocación del nombre de dominio **bio-reconexion.cl**, lo cual, en la especie, deberá ser establecido por este árbitro a través de los dichos y pruebas aportadas por el solicitante de la revocación y el actual asignatario.

CUARTO: Que, de acuerdo a las disposiciones ya individualizadas, para que un nombre de dominio sea revocado, deben existir evidencias que demuestren que la inscripción del respectivo nombre de dominio es abusiva o se realizó de mala fe, estableciéndose que la inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva cuando se cumplan las tres condiciones siguientes: a) Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido; b) Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio, y c) Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe, lo que este sentenciador estima como condiciones de carácter copulativo. Por otra parte, la normativa en cuestión establece que la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin que su enunciación sea taxativa, servirá para evidenciar y demostrar la mala fe del asignatario del dominio objetado: 1.- Que existan circunstancias que indiquen que se ha inscrito el nombre de dominio con el propósito principal de venderlo, arrendarlo u otra forma de transferir la inscripción

del nombre de dominio al reclamante o a su competencia, por un valor excesivo por sobre los costos directos relativos a su inscripción, siendo el reclamante el propietario de la marca registrada del bien o servicio, 2.- Que se haya inscrito el nombre de dominio con la intención de impedir al titular de la marca de producto o servicio reflejar la marca en el nombre de dominio correspondiente, siempre que se haya establecido por parte del asignatario del nombre de dominio, esta pauta de conducta. 3.- Que se haya inscrito el nombre de dominio con el fin preponderante de perturbar o afectar los negocios de la competencia, o 4.- Que usando el nombre de dominio, el asignatario de éste, haya intentado atraer con fines de lucro a usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro lugar en línea, creando confusión con la marca del reclamante. Por otra parte, la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin que su enunciación sea taxativa, servirá para evidenciar y demostrar que el asignatario del dominio objetado no ha actuado de mala fe: 1.- Que el asignatario del dominio demuestre que lo está utilizando, o haciendo preparaciones para utilizarlo, con la intención auténtica de ofrecer bienes o servicios bajo ese nombre, 2.- Que el asignatario del nombre de dominio sea comúnmente conocido por ese nombre, aunque no sea titular de una marca registrada con esa denominación, y 3.- Que el asignatario esté haciendo un uso legítimo no comercial del dominio ("fair use"), sin intento de obtener una ganancia comercial, ni con el fin de confundir a los consumidores.

QUINTO: Que, se ha podido establecer por este sentenciador que de conformidad a lo establecido por el artículo 22 del Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, el actual asignatario no ha inscrito el nombre de dominio en forma abusiva, ni lo ha hecho actuando de mala fe. En primer lugar, como se ha señalado precedentemente, para que se considere como abusiva una inscripción se requiere que cumpla con las tres condiciones ya transcritas, en forma copulativa, por lo que no puede considerarse como abusiva la inscripción del nombre de dominio bio-reconexion.cl ya que el solicitante de la revocación, no ha logrado acreditar:

i. Que de conformidad a sus dichos, el actual asignatario realice un actividad lucrativa o que pretenda desviar a los consumidores, provocándole una afectación en sus actividad, por lo que se estima que no hay mala fe, si no que por el contrario, existe un “*fair use*” del nombre de dominio en disputa,

lo que, a mayor abundamiento, no ha logrado desvirtuar el demandante, con su presentación.

ii. Si bien el demandante goza de derechos preferentes como son la marca "LA RECONEXION", se puede establecer que lo que busca el demandante es la protección a una obra literaria del señor ERIC PEARL, y del signo distintivo de la misma, que es el término "RECONEXION", sin embargo, no se ha acreditado en autos forma alguna en la que referido signo se pueda llegar a confundir con el dominio en conflicto, toda vez que BIO-RECONEXION, a juicio de este Sentenciador, goza de distintividad suficiente al tratarse de un término generalmente conocido, y utilizado para explicar la conexión que existe entre la naturaleza y el cuerpo humano, y que se diferencia de "LA RECONEXION", en que este último es una obra literaria de un afamado terapeuta, por lo que también se deberá desechar la similitud engañosa que alega el solicitante de revocación, ya el signo común, esto es "RECONEXION", según se logra desprender de lo obrado en autos, sirve para distinguir un producto, por parte del solicitante de revocación, y un servicio, de parte del actual asignatario, los que no tienen relación alguna entre si.

iii. Finalmente, este Sentenciador, conforme al mérito de autos, estima que el actual asignatario, si bien no tiene en uso, en la Web, su página de Internet, no es menester para que se pueda establecer que no tiene un interés legitimo en el signo pedido.

SEPTIMO: Que, a mayor abundamiento, no hay antecedentes en autos que permitan afirmar que el actual asignatario del nombre de dominio lo haya inscrito o se encuentre utilizándolo de mala fe, ya que este juez árbitro estima que no se configura ninguna de las causales establecidas en el artículo 22 del Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL para tal efecto. Que el actual asignatario del nombre de dominio realice la misma actividad que el solicitante de revocación, no constituye mala fe, en especial atención a que el demandante no ha logrado desvirtuar que el actual asignatario realiza actividades remuneradas, o que se relacionen con su obra y actividad.

DECIMO: Que, atendido lo señalado en los considerandos precedentes, este sentenciador entiende que no concurren los requisitos para que, de conformidad

con el título "De las revocaciones de dominio", artículos 20 y siguientes del Reglamento para el funcionamiento del registro de nombres de dominio.cl, tenga lugar la revocación del nombre de dominio **bio-reconexion.cl**

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 636 del Código de Procedimiento Civil y siguientes, artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC Chile y demás normas legales pertinentes,

RESUELVO:

Que **se rechaza la demanda de revocación** deducida por parte de ERIC PEARL representada por doña María Luisa Valdes Steeves, en contra de don JUAN OSVLADO BRAVO ASTETE, **y se mantiene la actual asignación del nombre de dominio bio-reconexion.cl** a favor de este último.

Cada parte responderá de sus costas.

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

Notifíquese a las partes por carta certificada y por correo electrónico.

Rol N° 29-2012

Cristián Saieh Mena

Firmado digitalmente por Cristián Saieh Mena
Nombre de reconocimiento (DN): c=CL, st=Metropolitana, l=Santiago, o=Puga Ortiz y Compañia Limitada, cn=Cristián Saieh Mena, email=arbitro.saieh@pugaortiz.cl
Fecha: 2012.10.18 11:31:54 -03'00'

Resolvió don Cristián Saieh Mena, Juez Árbitro. Autorizan los testigos don Francisco Javier Vergara Diéguez y don Sebastián Olivares Ugarte.