Rol No. 63– 2013
Juicio arbitral creerparaver.cl
PABLO DANIEL ORELLANA ACUÑA vs. NATURA COSMETICOS S.A.

SENTENCIA DEFINITIVA
ARBITRAJE POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO
creerparaver.cl

Santiago, 10 de Sept. de 2013.

VISTOS:

Con fecha 19 de Marzo de 2013, don PABLO DANIEL ORELLANA ACUÑA, domiciliado para estos efectos en San Pedro 941, Block C 504, La Florida, Santiago, inscribió para sí el nombre de dominio creerparaver.cl. Luego, el día 17 de Abril del mismo año, NATURA COSMETICOS S.A., con domicilio en Cerro El Plomo 5680, piso 19, Las Condes, 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. 18568 se designó a la suscrita como árbitro para la resolución del presente conflicto de asignación del nombre de dominio creerparaver.cl, aceptando dicho encargo según consta en resolución de fecha 29 de Julio de 2013, 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 12 de Agosto de 2013, a la cual asiste don Juan Pablo Zamora Iturra, egresado de derecho con poder delegado del abogado don Hernán Ríos de Marimón, 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 Árbitro y se notificó por correo electrónico a la parte rebelde.

A fojas 15 y siguientes, con fecha 27 de Agosto de 2013, don Hernán Ríos de Marimón, abogado, en representación de NATURA COSMETICOS 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) Que Natura Cosméticos S.A., es una de las empresas de cosmética más grande y más conocidas en Chile y Latinoamérica, con más de 40 años de existencia, y con una posición de liderazgo en el sector de cosméticos y productos de higiene y perfumería. Se consolida, principalmente, como empresa comprometida con la calidad de las relaciones que establece con sus diferentes públicos - los que reúne en la llamada Comunidad Natura - y con la innovación y el perfeccionamiento constante de sus productos y servicios, dentro de un modelo de desarrollo sustentable de negocios. Luego de reseñar la historia de la empresa, que corre de su fundación en 1969, con un laboratorio y una pequeña tienda en São Paulo, hasta al final de la década de los 80, en que realizó una amplia reorganización. Nuevas empresas, que entre 1979 y 1981 se añadieron al grupo, se fusionaron en 1989. Surgía la empresa con la actual estructura, la que se ha extendido por toda Latinoamerica, llegando ahora incluo hasta Europa. Además la empresa ha desarrollado (y sigue desarrollando) una serie de iniciativas representativas del modo como entiende su papel en la sociedad. Entre ellas destacan el programa "Creer Para Ver", que se lleva a cabo desde

1995, y cuyo objetivo es financiar proyectos que contribuyan a mejorar la calidad de la educación pública, y la línea Ekos, que ofrece artículos fabricados con activos provenientes de la biodiversidad brasileña extraídos en forma sustentable.

b) Que su mandante es titular de los siguiente registros marcarios: 1.- Registro N° 774.966, "CREER PARA VER", denominativa, clase 41, de fecha 19 de diciembre de 2006; 2.- Registro N° 783.537, "CREER PARA VER", mixta, clases 21 y 25, de fecha 3 de Abril 2007; 3.- Registro N° 853.102, "CREER PARA VER", denominación, clase 18 de fecha 18 de junio 2009; y 4.- Registro N° 862.284, "NATURA CREER PARA VER", denominación, clase 16, de fecha 05 de octubre de 2009. Además es titular del nombre de dominio "naturacreerparaver.cl".

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, 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.

d) Como antecedentes acompañados, adjunta los siguientes documentos con citación, no siendo objetados por la parte contraria:
1. Impresión obtenida del sitio web, www.inapi.cl, sitio oficial del Instituto Nacional de Propiedad Industrial que da cuenta de la titularidad por parte de su mandante, de las siguientes marcas en Chile.

2. Registro N° 774.966, "CREER PARA VER", denominativa, clase 41, de fecha 19 de diciembre de 2006.

3.- Registro N° 783.537, "CREER PARA VER", mixta, clases 21 y 25, de fecha 3 de Abril 2007.

4.- Registro N° 853.102, "CREER PARA VER", denominación, clase 18, de fecha 18 de junio 2009.

5.- Registro N° 862.284, "NATURA CREER PARA VER", denominación, clase 16, de fecha 05 de octubre de 2009.

6. Impresión obtenida en www.nic.cl que da cuenta de la titularidad del nombre de dominio <naturacreerparaver.cl>

7. Impresión de la página web www.natura.cl, que da cuenta sobre algunos de los productos de la línea "CREER PARA VER" que NATURA tiene en el mercado.

Que el primer solicitante y demandado de autos no presentó argumentos ni acompañó al proceso documento alguno que avalara su pretensión; la demandante por su parte, acompañó su prueba con la demanda, por lo que no se estimó necesario recibir la causa a prueba y finalmente, con fecha 6 de Sept. se citó a la parte a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el objeto de este juicio arbitral es determinar a cual de los solicitantes del nombre de dominio creerparaver.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 de cosmética, de reconocido prestigio en el país y en el extranjero, cuya evolución en el tiempo la ha perfilado como una empresa de valores y creencias plenamente acorde con lo principios de gestión responsable, y ha desarrollado iniciativas representativas de modo como entiende su papel en la sociedad. Entre ellas, destaca el programa "Creer para Ver", que se lleva a cabo desde 1995 y cuyo objetivo es financiar proyectos que contribuyan a mejorar la calidad de la educación pública. Señala además, poseer válidamente derechos adquiridos sobre la denominación *CREER PARA VER*, preocupándose de registrarla en diversas clases del registro marcario en el país. Asimismo, ha demostrado se titular del nombre de dominio "naturacreereparaver.cl" 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.

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 "creerparaver" 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 "creerparaver", pues no fue probada. 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 necesaria 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 el primer solicitante no adjunta al proceso antecedentes que permitan avalar su solicitud, ni tampoco adjunta antecedentes que permitan configurar un mejor derecho para la utilización del nombre de dominio creerparaver.cl, motivo por el cual no aparece elemento alguno que lo relacione con el nombre de dominio intentado, motivos que sí aparecen del examen de lo esgrimido y acompañado por la contraparte. Este sentenciador no obstante ha hecho una búsqueda en internet, en el buscador Google, tanto bajo el dominio creerparaver.cl como respecto del nombre del solicitante, resultados que constan en impresiones obtenidas del referido buscador, todos los cuales no indican relación alguna con el referido solicitante, solo referencias a Linkedin y/o referidos a nexos con Facebook.

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 el primer solicitante y el nombre de dominio intentado que vaya más allá de su solicitud, 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 a la vista, 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, se 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.

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 contenido 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 creerparaver.cl presentada por el primer solicitante, don PABLO DANIEL ORELLANA ACUÑA**.**

2.- Acoger la demanda interpuesta, y por consiguiente asignar el nombre de dominio creerparaver.cl al segundo solicitante, esto es, NATURA COSMETICOS S.A.

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 esta fecha, comparecen ante mí como testigos de actuación doña LORETO VEJAR VILLALOBOS, RUT No. 13.044.280-1, y TOMMY MARCHANT POZO, RUT No. 14.396.781-6, quienes dan fe de lo resuelto, y firman en señal de conformidad.