PAIVA & CIA.
Intellecta
Gabriela Paiva Hantke
Abogados y Propiedad Intelectual
Marcas, Patentes, Derechos de Autor, Variedades Vegetales, Internet

Mardoqueo Fernández 128, Of.1001, Providencia, Santiago, Chile
Teléfono: (56-2) 335-4997 Fono-Fax: (56-2) 3347338
e-mail: gabriela@paiva.cl sitio web: www.paiva.cl

Gabriela Paiva Hantke
TRIBUNAL ARBITRAL

RESOLUCION ARBITRAJE: EKOS.CL

En Santiago a 31 de Mayo del 2006, Gabriela Paiva Hantke, juez árbitro designada para resolver la disputa respecto del dominio ekos.cl, vengo en dictar la presente resolución con el fin de poner término al juicio arbitral que en mi carácter de árbitro arbitrador, en virtud de la Reglamentación de NIC Chile, he asumido.

Son solicitantes en autos por una parte doña María Fernanda Valdenegro Albages como primer solicitante, quien compareció personalmente en autos, para estos efectos domiciliada en Barros Arana Nº 1200, Concepción; y por la otra Natura Cosméticos S.A., como segunda solicitante, representado por el abogado don Rafael Covarrubias Porzio y apoderada doña María del Pilar Estay Fernández, para estos efectos todos con domicilio en Santa Lucía Nº330, Oficina 71, comuna de Santiago, Santiago.

VISTOS LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES:

1. Con fecha 06 de Agosto de 2005, se recibió en mi oficina la carpeta Oficio Nº 05152 materia solicita arbitraje dominio ekos.cl en el cual se me proponía como Juez Arbitro Arbitrador del conflicto ya referido de acuerdo a la reglamentación de NIC Chile que incluye la designación Arbitro y la renuncia de otros recursos procesales, entre otras reglas que las partes expresamente aceptaron.

2. Con fecha 07 de Septiembre de 2005, mediante carta certificada de acuerdo a la Reglamentación de NIC Chile este Arbitro Arbitrador declaró aceptar el cargo y notificó a las partes en conflicto por medio de carta certificada y las citó para una audiencia de conciliación y consignación para el día 28 de Septiembre de 2005 a las 15:30 hrs. lo cuál consta en autos.

3. Que, con fecha 28 de Septiembre de 2005, se llevó a efecto el comparendo decretado en autos con la asistencia de la primera solicitante doña María Fernanda Valdenegro Albagés, y de doña María Pilar Estay Fernández en representación de Natura Cosméticos S.A., representante que acreditó poder y consignación de la primera cuota de honorarios.

4. Que, en esa ocasión, y llamadas las partes a conciliación, se conversan eventuales alternativas pero no surge la posibilidad de acuerdo, razón por la cual se procedió a fijar las normas de procedimiento.

5. Que, con fecha 27 de Octubre de 2005, don Rafael Covarrubias Porzio, en representación de Natura Cosméticos S.A., dedujo demanda competitiva y alego mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa.

6. Que, con fecha 17 de Noviembre de 2005, se tuvo por interpuesta demanda competitiva a solicitud de nombre de dominio ekos.cl por parte de Natura Cosméticos S.A., por acompañados los documentos ofrecidos, con citación, dejándose constancia que la segunda cuota de honorarios arbitrales se encontraba pagada. Por otra parte, se dejó constancia que no se había recibido presentación alguna por parte de la primera solicitante doña María Fernanda Valdenegro Albagés.

7. Que en esa misma resolución, se dio inicio al plazo de 5 días hábiles para observaciones recíprocas.

8. Que, con fecha 24 de Abril del presente, se citó a las partes a oír sentencia.

9. Que, los argumentos expuestos por don Rafael Covarrubias Porzio, en representación de Natura Cosméticos S.A., se pueden resumir en los siguientes:

a) *Historia de Natura Cosméticos S.A.:* Señala que su representada es una de las empresas de venta de cosméticos más famosas de Latinoamérica, fundada en 1969 en Brasil, y que eligió en el año 1974 el novedoso método de venta directa, posesionándose como líderes en el mercado, y que habría sido desarrollada bajo los ideales de su fundador, quien habría considerado al producto cosmético como un medio de autoconocimiento, capaz de producir y transformar aspectos de la vida de las personas, así como sus relaciones humanas con otros.

b) *Natura en el mundo:* Señala que a lo largo de su trayectoria, las acciones de Natura que reflejan las creencias y valores de la compañía habrían logrado consolidar una marca de expresión mundial. Agrega que en Brasil Natura está presente en más de 4.500 ciudades; en América del Sur la expansión empezó por Chile en los 80 y se extendió a Argentina, Perú, Bolivia y México. Señala que actualmente la compañía estaría en proceso de expansión en América, y que este año abrió su primer local en Europa, una tienda en París la capital mundial de los cosméticos, en la cual se venden exclusivamente productos de la línea EKOS. Agrega que pueden afirmar que desde sus inicios Natura está presente en Chile, a donde llegó en el año 1982 por medio de un distribuidor menos, para instalarse en forma definitiva como empresa en el año 1994, en la actualidad con un promedio de 10.000 consultoras que venden y distribuyen sus más de 560 productos.

c) *Línea de productos Natura:* Señala que Natura ofrece un portafolio variado de productos que incluye soluciones para diversas necesidades de sus consumidores, siendo sus principales líneas: Natura Ekos, Chronos, Mamá Bebé, Fragancias y perfumes, Natura Unica, Faces de Natura, Tododia, Repuestos o "refill".

Al efecto, acompaña los siguientes documentos:

i. Copia simple página web www.natura.com.
ii. Copias simple catálogo para Chile de productos EKOS
iii. Copias de catálogos para Chile de productos EKOS.

d) *Responsabilidad empresarial de Natura:* Agrega que Natura postula que el desarrollo es sostenible sólo cuando es socialmente justo preocupado con la mayoría y no como privilegio de unos cuantos; cuando es ecológicamente correcto y económicamente viable. Señala también que desde su fundación, Natura habría adoptado valores y creencias plenamente acordes con los principios de la gestión responsable. El modelo de venta directa por ejemplo se habría elegido por la importancia que la empresa atribuye a las relaciones interpersonales, y en la década de los 80 Natura habría sido la pionera en lanzar el concepto de "refill o repuestos" en el mercado brasileño demostrando su preocupación por el impacto de sus productos en el medio ambiente. Prosigue señalando, que la empresa ha desarrollado y sigue desarrollando una serie de instancias bastante representativas del modo como entiende su papel en la sociedad, entre las cuales destacaría la Línea Ekos, que ofrece artículos fabricados con activos provenientes de la biodiversidad brasileña extraídos en forma sustentable.

e) *Natura Ekos:* Alega que es una de las líneas principales de productos Natura, y un ícono fundamental de la filosofía de la compañía. Natura postula que la base del bienestar proviene esencialmente de la naturaleza, del poder y riqueza inigualables de la biodiversidad, concepto íntegramente contenido en la línea Ekos, la cual contiene una amplia gama de productos tales como perfumería, higiene personal, ambientación, etc.

f) *Concepto EKOS:* Señala que tres fuentes o razones motivaron a Natura para elegir el concepto o nmbre EKKOS: 1) La palabra griega "oikos" que significa hogar, lo que iplica una sensación de confort y un sentido de bienestar; 2) De "ekó" un sinónimo de via para los indios amazónicos Tupi Guarani; y 3) También EKOS hace alusión a la palabra latina "echo" (eco en castellano) que significa resonancia, que implica una manera a través de la cual las sensaciones son difundidas. Agrega que EKOS es una línea de esencia natural, que refleja íntegramente las políticas y objetivos corporativos de Natura, a través de extraer la riqueza del ecosistema brasileño ingredientes activos de la naturaleza e integrarlos a sus productos con todas las cualidades y beneficios que esto implica. Alega que es claro que para sus mandantes el nombre EKOS tienen un significado y conocimiento que es propio de su cultura y desarrollo empresarial, y no una expresión tomada o inventada al azar.

g) *Marcas registradas EKOS:* Señala que sus mandantes son los creadores, legítimos dueños y usuarios de la marca EKOS, la cual distingue a su línea principal de productos y gozaría de un notable prestigio, y habría adquirido desde su creación en el año 2000 una notoriedad que hoy trasciende el ámbito de protección para la cual fue concebida en sus orígenes. Pasa a nombrar los siguientes registros en Chile: NATURA EKOS Nº 583.950 en clase 03; NATURA EKOS IGAPARTE Nº 619.019 en clase 03; NATURA EKOS Nº 650.238 en clase 05; y EKOS Nº 687.196 en clase 05. A su vez nombra 65 registros de marcas en países tales como Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Francia, México, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela y la Comunidad Europea. Señala que es importante tener presente que los registros de marcas mencionados fueron solicitados y concedidos con anterioridad al 1 de Junio del año 2005, fecha en que María Fernanda Valdenegro Albagés solicitara el nombre de dominio en disputa.

Al efecto acompaña los siguientes documentos:

i. Copias de 60 certificados de títulos
ii. Copia de solicitud de marca en la Comunidad Europea.

h) *Primera solicitante:* Señala que es importante tener presente entre otros, que Natura Cosméticos S.A. intentó proponer diversas alternativas a la Sra. Valdenegro con el propósito de acordar una solución y/o avenimiento y que pese a no ser ésta conocida ni famosa en su rubro de trabajo o prestación de servicios por el nombre EKOS, se negó en forma tajante allegar a cualquier tipo de acuerdo, de lo cual se desprende que existe la posibilidad que de asignársele el nombre de dominio a la Sra. Valdenegro, ésta pueda en el futuro lucrar o perjudicar a su mandante a través de un eventual uso del nombre de dominio. Por otra parte, actualmente la página web www.ekos.cl no soporta ningún tipo de contenido, lo que hace suponer que aún la Sra. Valdenegro no ha iniciado sus actividades bajo el nombre EKOS.

i) *El Derecho:* Esgrime los artículos 20 y 21 del Reglamento Nic Chile, así como diversas resoluciones de la OMPI en que se habría establecido que el registro de una marca famosa o notoria por un tercero distinto a su dueño como un nombre de dominio constituye mala fe, motivo por el cual se habría ordenado en todos ellos transferir el nombre de dominio a favor de quienes acreditaron tener mejor derecho sobre ellos, y otras normas de derecho internacional como el Convenio de París, el Tratado sobre el Derecho de Marcas y los acuerdos ADPIC.

CONSIDERANDO:

1) Que las disposiciones de la Reglamentación de Nic Chile en su artículo 14 señalan, que será responsabilidad exclusiva de cada solicitante el que su inscripción cumpla con las normas legales vigentes en el territorio de la República y que no vulnere derechos de terceros.
2) Que, en consecuencia en autos corresponde determinar cual de las partes posee un mejor derecho sobre el dominio solicitado ekos.cl, y si eventualmente una de las solicitudes competitivas presentadas para tal dominio vulnera derechos adquiridos por el otro solicitante.

3) Atendido a que la primera solicitante en la audiencia de mediación manifestó de palabra que al haber finalizado sus estudios había iniciado un negocio dedicado a la producción de eventos en la ciudad de Concepción, sin que posteriormente durante el proceso compareciera o de una forma pertinente y oportuna confirmara su palabra y argumentara interés o su mejor derecho y acreditara su posición.
4) Cabe consignar que la primera solicitante en su calidad de tal goza del beneficio de no pago de honorarios arbitrales, los cuales según la reglamentación de NIC Chile, son de cargo del segundo solicitante. Esto es en su calidad de primera solicitante gozaba de gratuidad para comparecer y presentar sus argumentos sobre su mejor derecho sobre el dominio en disputa. Que para tal efecto existieron al menos dos oportunidades procesales de plazos considerablemente extensos. Tales fueron la oportunidad para presentar argumentos y pruebas y luego la oportunidad para observaciones recíprocas. En ambas oportunidades no se recibió e-mail o escrito alguno de la primera solicitante.
5) Que, por tanto no existe en autos documento alguno que permita conocer cuales son o serían los mejores derechos que posee la primera solicitante sobre el dominio en disputa.
6) Teniendo presente que las alegaciones sobre el mejor derecho de Natura Cosméticas S.A. se fundan en numerosos registros marcarios en Chile y en el extranjero, y en la fama y notoriedad de la marca EKOS, y que de la abundante prueba acompañada por la solicitante y no objetada por la primera solicitante, y que de la propia experiencia de esta árbitro, se puede concluir que la marca EKOS efectivamente es de aquellas marcas famosas y notoriamente conocidas en Chile y su país de origen Brasil, que distingue una conocida y famosa línea de cosméticos, y que por tanto le cabe protección jurídica como tal.
7) Que el nombre de dominio solicitado es idéntico a la marca EKOS famosa y notoria de titularidad de la segunda solicitante.
8) A mayor abundamiento, en ausencia de prueba alguna por parte del primer solicitante, quien no acreditó para qué utilizaría el sitio al cual se accede por el nombre de dominio www.ekos.cl, ni cuales serían sus argumentos para sostener su mejor derecho sobre el nombre, y si su uso infringiría o no la marca EKOS, cuya fama y notoriedad se acreditó en autos por parte del segundo solicitante.

9) SE RESUELVE:

Se acogen los argumentos del segundo solicitante en todas sus partes y en consecuencia se asigna el dominio en disputa EKOS.CL al segundo solicitante NATURA COSMETICOS S.A.,

10) **El material probatorio de la causa se encuentra a disposición de cada parte para su retiro, retiro que si no es efectuado dentro de los cinco días contados desde la notificación de la demanda, serán dispuestos según criterio de la árbitro, pudiendo incluso ser eliminados.**

Notifíquese a las partes y a NIC Chile por carta certificada pudiendo el árbitro enviar copia por correo electrónico a las partes si lo estima pertinente, para fines informativos.

Como testigos de haberse dictado la presente resolución firman la abogada habilitada Sra. Carla Pacheco Morales RUT: 12.881.482-5, y doña Erika Zarate Melgarejo, RUT: 12.190.258-3, ambas de mi mismo domicilio.

Arbitro Arbitrador
GABRIELA PAIVA HANTKE

Testigos.

ERIKA ZARATE MELGAREJO
RUT: 12. 190.258-3

CARLA PACHECO MORALES
RUT: 12.881.482-5