Arbitraje: mundooriflame.cl

Rol, No.: 256-2009

OFICIO NIC: OF10876

En Santiago, a 02 de Noviembre de 2009

Que doña CLAUDIA PAOLA RODRIGUEZ VELASQUEZ, a su vez contacto administrativo, domiciliada en calle Isabel Riquelme 1751, departamento 12, comuna de Maipú, Santiago, solicitó con fecha 04 de Marzo de 2009, el nombre del dominio "mundooriflame.cl" y a su vez, ORIFLAME COSMETICS S.A., cuyo contacto administrativo es don Rafael Covarrubias Porzio, ambos domiciliados para estos efectos en Av. El Golf 40, piso 13, Las Condes, Santiago, solicitaron con fecha 27 de Marzo de 2009, el mismo nombre de dominio "mundooriflame.cl";

Que mediante Oficio OF 10876 de NIC Chile, de fecha 07 de Julio de 2009, se designó a la suscrita como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido nombre de dominio "mundooriflame.cl";

Que habiéndose aceptado el cargo de Arbitro y jurado desempeñarlo fielmente, se citó a las partes, según resolución de fecha 09 de julio de 2009, a audiencia de conciliación o de fijación de procedimiento, notificándose dicha resolución y citación por carta certificada a las partes y a NIC Chile, según rola en autos;

Que con fecha 23 de Julio de 2009, a la hora fijada se llevó a efecto la audiencia con la asistencia de don Antonio Varas Braun, en representación del segundo solicitante, Oriflame Cosmetics S.A., y en rebeldía de doña Claudia Paola Rodríguez Velásquez;

Que al no haberse producido conciliación, conforme a lo dispuesto en el Artículo 8, Inciso 4°, anexo 1, sobre Procedimiento, Mediación y Arbitraje, este Tribunal Arbitral fijó el procedimiento a seguir y el monto de los honorarios involucrados, de todo lo cual se levantó Acta, dándose por notificada personalmente a la parte asistente y vía e-mail a las parte inasistente;

Que con fecha 06 de Agosto de 2009 comparece por escrito el representante de Oriflame Cosmetics S.A., solicita se asigne el dominio a su representada, conforme a los siguientes argumentos, de hecho y de derecho, que acreditan el mejor derecho de su representada: I. Fundamentos de hecho: Que su representada, Oriflame Cosmetics S.A., fue fundada en Suecia, en 1967 por Jonas y Robert af Jochnick y Bengt Hellsten; Es una compañía internacional cosmética de venta directa que opera en más de 60 países, a través de una red de más de 2.8 millones de socios distribuidores, y en Europa es la más grande compañía de belleza de venta directa; Que su representada es la legítima creadora y dueña de la marca ORIFLAME, bajo la cual operan a nivel internacional, gozando ésta de un notable prestigio y habiendo adquirido desde su creación y hasta la fecha, notable fama y notoriedad y que son titulares de dicha marca, tanto en Chile como otros países; cita los siguientes En efecto, es titular de: 1) Registro N°675.499, ORIFLAME, mixta, clase 3, 13/10/2003; 2) Registro N°839.952, ¡FRESH & NATURE! BY ORIFLAME, mixta, clase 3, 29/01/2009; 3) Registro N°839.949, WELLNESS BY ORIFLAME, mixta, clases 3 y 5, 29/01/2009; 4) Registro N°839.946, WELLNESS BY ORIFLAME,

Arbitraje : mundooriflame.cl

Rol No.: 256-2009

OFICIO NIC: OF10876

mixta, clase 35, 29/01/2009; 5) Registro N°828.618, ORIFLAME ENLACES -CONSTRUYENDO TUS SUEÑOS, mixta, clase 35, 26/09/2008; 6) Registro Nº821.916, ENLACES ORIFLAME, denominativa, clase 35, 14/07/2008; 7) Registro Nº815.786, GANA DINERO HOY Y CUMPLE TUS SUEÑOS MAÑANA - ORIFLAME, frase propaganda, clase 3, 07/05/2008; 8) Registro Nº810.256, HAZ DINERO HOY Y CUMPLE TUS SUEÑOS MAÑANA -ORIFLAME, frase propaganda, clase 3, 06/03/2008; 9) Registro N°795.078, ORIFLAME ECOLLAGEN, mixta, clase 3, 23/08/2007; 10) Registro N°791.863, ORIFLAME ASCENDANT, mixta, clase 3, 10/07/2007, 11) Registro Nº765.123, ORIFLAME S8, mixta, clase 3, 18/08/2006; 12) Registro Nº765.122, ORIFLAME ICE, mixta, clase 3, 18/08/2006; 13) Registro N°765.121, ORIFLAME FIRE, mixta, clase 3, 18/08/2006, 14) Registro N°765.120, ORIFLAME LUCIA, mixta, clase 3, 18/08/2006; 15) Registro N°757.723, ORIFLAME LIFE CIRCLE, denominativa, clase 3, 05/05/2006; 16) Registro N°751.120, ORIFLAME SAGA, denominativa, clase 3, 17/02/2006; 17) Registro N°724.748, ORIFLAME EXPRESS-REPAIR, denominativa, clase 3, 05/05/2005; 18) Registro N°724.747, ORIFLAME WRINKLE REPAIR, denominativa, clase 3, 05/05/2005; 19) Registro N°724.746, ORIFLAME TIME PREVENT, denominativa, clase 3, 05/05/2005; 20) Registro Nº716.674, ORIFLAME SOUL, denominativa, clase 3, 03/02/2005; 21) Registro N°700.484, ORIFLAME SKIN STRUCTURES, denominativa, clase 3, 12/08/2004; 22) Registro N°688.620, ORIFLAME ELVIE, mixta, clase 3, 18/03/2004; 23) Registro Nº682.089, ORIFLAME OCEAN ALGAE, denominativa, clase 3, **SWEDISH ORIFLAME** N°672.564, 24) Registro denominativa, clase 3, 04/09/2003; 25) Registro Nº667.919, ORIFLAME DIVINE, denominativa, clase 3, 26/06/2003; 26) Registro N°667.003, ORIFLAME REBEL, clase 3, 11/06/2003; 27) Registro N°667.002, ORIFLAME 11/06/2003; 28) Registro N°667.001, denominativa, clase 3, GLACIER, ORIFLAME SERENE, denominativa, clase 3, 11/06/2003; 29) Registro Nº667.000, ORIFLAME ECLAT, denominativa, clase 3, 11/06/2003; 30) Registro N°666.999 ORIFLAME AROMACARE, denominativa, clase 3, 11/06/2003; 31) Registro Nº666.998, ORIFLAME TOGETHER, denominativa, clase 3, 11/06/2003; 32) Registro Nº666.997, ORIFLAME SILK, denominativa, clase 3, 11/06/2003; 33) Registro Nº 666.996, ORIFLAME VISIONS, denominativa, clase 3, 11/06/2003; 34) Registro Nº666.995, ORIFLAME ALOE, denominativa, clase 3, 11/06/2003; 35) Registro Nº666.991, COLOUR BY ORIFLAME, denominativa, clase 3, 11/06/2003; 36) Registro N°618.412, ORIFLAME, denominativa, clase 3, 18/01/2002; Que además, su representada ha solicitado las siguientes marcas asociadas: 1) Solicitud Nº821.806, ORIFLAME SIGNATURE, denominativa, clase 3, 28/05/2008; 2) Solicitud N°846.277, ORIFLAME, mixta, clases 5, 14 y 25, 26/11/2008; 3) Solicitud N°846.278, SENSORIA BY ORIFLAME, mixta, clase 3, 26/11/2008; 4) Solicitud N°846.279, ORIFLAME, mixta, clase 35, 26/11/2008; 5)

Arbitraje: mundooriflame.cl

Rol No.: 256-2009

OFICIO NIC: OF10876

Solicitud N°846.281, EXCITE BY ORIFLAME, mixta, clase 3, 26/11/2008; 6) Solicitud N°865.156, PLATINUM BY ORIFLAME, mixta, clase 3, 26/05/2009; Que además, son titulares de numerosos registros de marca en el extranjero, tales como en Argentina: 1) Registro Nº1438627, ORIFLAME INTERNATIONAL, clase 3, de fecha 13 de diciembre de 1990; 2) Registro Nº1972130, ORIFLAME, clase 3, de fecha 1 de abril de 2003; En Australia, registro Nº929967, ORIFLAME, clases 3. 14 y 25, de fecha 5 de mayo de 2003; En Irlanda: 1) Registro Nº0989224, ORIFLAME, clases 3, 5, 14, 25 y 35, de fecha 16 de diciembre de 2008; 2) Registro Nº0787376, ORIFLAME, clases 14 y 25, de fecha 5 de junio de 2002; En Islandia: 1) Registro N°MP-787376, ORIFLAME, clases 3, 14 y 25 de fecha 16 de diciembre de 2002; 2) Registro N°828381, ORIFLAME, clases 3, 14 y 25 de fecha 15 de octubre de 2004; En México: 1) Registro Nº797478, ORIFLAME, clase 3, de fecha 26 de junio de 2003; 2) Registro N°1080753, ORIFLAME, clase 5, de fecha 23 de enero de 2009; 3) Registro N°1080199, ORIFLAME, clase 35, de fecha 21 de enero de 2009; En Inglaterra, registro Nº1141240, ORIFLAME, clase 3, de fecha 2 de octubre de 1980; En Portugal, registro N°209150, ORIFLAME, de fecha 1 de enero de 1987; En la Unión Europea: 1) Registro Nº000901152, ORIFLAME DERMOPROFESSIONAL, clase 3, de fecha 28 de agosto de 2006; 2) Registro Nº000898874, ORIFLAME AIR, clase 3, de fecha 28 de agosto de 2006; Registro de marca Nº 000890668, ORIFLAME LUCIA, clase 3, de fecha 22 de marzo de 2006; En la OMPI: 1) Registro N°787376, ORIFLAME, clases 3, 14 y 25, de fecha 5 de junio de 2002: 2) Registro N°8234426, ORIFLAME VALORE, clases 3, 14 y 25, de fecha 25 de marzo de 2004; 3) Registro N°828381, ORIFLAMESILK, clases 3, 14 y 25, de fecha 6 de junio de 2004; Todas las cuales se acompañan en otrosí y anteriores a la solicitud del nombre de dominio "mundooriflame.cl"; En consecuencia, ORIFLAME COSMETICS S.A. son los creadores y legítimos titulares de la marca ORIFLAME, además de una amplia gama de marcas que contienen dicha expresión y, el nombre de dominio solicitado, comprende integramente la marca famosa y notoria de sus mandantes y que el elemento mundo, no logra dotar de distintividad al nombre de dominio solicitado, ya que en definitiva es un elemento que se relaciona con ORIFLAME, sin otorgar novedad a éste; Que de visitar la página web www.mundooriflame.cl, puede observarse que la demandada hace uso indebido e ilegítimo de la marca ORIFLAME, para la venta de productos cosméticos de la mencionada marca, a través de personas naturales, autorizadas y sin perjuicio de que la primera solicitante pueda formar parte de este grupo de personas, lo que de forma alguna la habilita para ser titular del nombre de dominio en disputa; Que en efecto, la calidad de vendedora de la Sra. Claudia Paola Rodríguez Velásquez, no la habilita para solicitar ni en representación de sus mandantes, ni a nombre propio, el nombre de dominio en disputa y tampoco existe acuerdo alguno entre mis mandantes y la demandada que la autorice para ser titular del nombre de dominio mundooriflame.cl; De lo anterior, resulta de toda lógica-que

JUEZ

Arbitraje: mundooriflame.cl

Rol No.: 256-2009

OFICIO NIC: OF10876

su mandante al ser titular de la marca ORIFLAME, tiene mayor interés en proteger dicha marca en Internet; Que de asignarse el nombre de dominio de autos a un tercero, ajeno a Oriflame Cosmetics S.A. no sólo constituye un riesgo para éstos, sino que evidentemente, un gran beneficio para el asignatario de dicho dominio, va que éste se beneficiaría de la fama y del buen nombre y provocaría confusión a los terceros, pues el público consumidor podría pensar que el uso del nombre de dominio mundooriflame.cl está autorizado por sus mandantes, cosa que no es efectiva y que una eventual deficiencia en los servicios ofrecidos por la Sra. Rodríguez, se vería directamente trasladada a mis representados, cuestión que resulta a todas luces como contrario a derecho y a las mas mínimas normas de competencia leal; Que se puede citar páginas Internet como www.oriempresa.cl y www.trabajoymas.cl cuyos links aparecen destacados al realizar una búsqueda en www.google.cl para el concepto oriflame, lo que demuestra, por un lado, que es perfectamente posible realizar el ejercicio comercial de venta directa de productos sin afectar derechos adquiridos, y por otro, que la asignación del nombre de dominio mundooriflame.cl a la primera solicitante no sólo afectaría a mis representados. dueños de la marca ORIFLAME, sino que afectaría el ejercicio de la libre competencia entre los vendedores de productos ORIFLAME; Que en definitiva, a juicio de esta parte, la Sra. Rodríguez no tiene derechos legítimos respecto del nombre de dominio mundooriflame.cl; Que la primera solicitante carece de todo derecho legítimo respecto del nombre de dominio mundooriflame.cl; Que la propia Reglamentación de NIC Chile establece en su artículo 14 inciso primero que: "Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros"; II. Fundamentos de derecho: Que un nombre de dominio es una identificación electrónica de un sitio Web en Internet, a través de un nombre de dominio se puede ubicar o identificado un contenido específico dentro de la red y de esta forma los nombres de dominio permiten usar diferentes servicios asociados a Internet tales como páginas Web, correos electrónicos, localizadores de información, etc. Sin embargo, cada nombre de dominio tiene que ser único en Internet y si bien un solo servidor Web puede servir múltiples páginas Web pertenecientes a múltiples dominios, un nombre de dominio sólo puede apuntar a un servidor; Como en la actualidad Internet se ha transformado en el medio obligado de comunicación y obtención de información gracias a su eficiencia y rapidez, los nombres de dominio en la práctica se encuentran asociados a nombres, palabras, cosas, marcas comerciales, definiciones, etc. con la idea de facilitar la identificación a los mismos usuarios y a la vez como modo de clasificar u ordenar la información a la cual se pretende acceder, por lo tanto es muy común que los nombres de dominio y su contenido se asocien en forma directa a los nombres, marcas, cosas, persona, empresas, grupos etc., a la cual corresponde efectivamente o se identifica esa

Arbitraje: mundooriflame.cl

Rol No.: 256-2009

OFICIO NIC: OF10876

denominación y que es una práctica habitual y un medio legítimo de distribución. difusión y prestación de servicios que una empresa o una marca conocida tenga un nombre de dominio asociado a su nombre en Internet, como ocurriría en este caso con los Sres. ORIFLAME COSMETICS S.A. titulares de la marca ORIFLAME v segundos solicitantes del nombre de dominio en disputa, mundooriflame.cl; Que NIC Chile es la autoridad competente para regular los nombres de dominio .cl v éste ha establecido en su Reglamento las condiciones y requisitos necesarios para solicitar y/o registrar un nombre de dominio así como la forma de solucionar los conflictos en caso que hayan 2 o más partes interesadas en un mismo nombre de dominio, y en su artículo 20, respecto de la Revocación de un nombre de Dominio "Toda persona natural o jurídica que estime gravemente afectados sus derechos por la asignación de un nombre de dominio podrá solicitar la revocación de esa inscripción, fundamentando su petición según lo dispuesto en el artículo 21 de la presente reglamentación". En este caso, si bien aún no hay una asignación definitiva de dicho nombre de dominio, mis representados consideran que la presentación de la Sra. Rodríguez vulnera sus derechos en relación a la marca de su propiedad y al prestigio de que ésta goza y se ajusta al artículo 22 del Reglamento, el cual establece que será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción se haya realizado de mala fe o en forma abusiva, considerando abusiva una inscripción de nombre de dominio que reúna las tres condiciones siguientes, todas las cuales quedan configuradas en la solicitud efectuada por la Sra. Rodríguez para el nombre de dominio mundooriflame.cl, según se señala a continuación: 1.- "Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido", condición presente en el caso de autos, toda vez que el nombre de dominio mundooriflame.cl es engañosamente similar a la marca ORIFLAME y la adición del elemento mundo no otorga distintividad alguna al nombre de dominio solicitado, desde que dicho elemento está directamente relacionado a la expresión ORIFLAME; Que de acuerdo a lo anterior, los usuarios de Internet son tentados, por medios ilegítimos, a considerar que la Sra. Rodríguez tiene alguna calidad especial otorgada por mis mandantes, calidad que no detenta de modo alguno; 2.- "Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto de nombre de dominio", que como se ha señalado anteriormente la calidad que pueda detentar la Sra. Rodríguez como vendedora de productos ORIFLAME, no la habilita de modo alguno para arrogarse derechos de propiedad sobre la marca ORIFLAME, o para utilizarla como nombre de dominio en Internet a su exclusivo favor; 3.- "Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe", y la Sra. Rodríguez, al solicitar el nombre de dominio mundooriflame.cl, ha pretendido apropiarse de la fama y buen nombre de una marca registrada de propiedad de mis mandantes, lo cual los afecta y perjudica en forma grave; Que de lo anterior, ORIFLAME COSMETICS S.A. se ha opuesto a la solicitud de nombre de dominio

Arbitraje: mundooriflame.cl

Rol No.: 256-2009

OFICIO NIC: OF10876

mundooriflame.cl, de la Sra. Rodríguez, usando los medios que el Reglamento le concede, de buena fe y haciendo uso de su legítimo derecho a difundir vía Internet su marca ORIFLAME, sin la competencia desleal que significa un nombre de dominio engañosamente similar, lo que sin lugar a dudas produciría error y confusión en el mercado, que reforzando lo anteriormente planteado, el inciso segundo letras a), b), c) y d) del artículo 22 del Reglamento de NIC Chile establece que la sola concurrencia de las circunstancias mencionadas por estas letras sirve como medio para demostrar la mala fe del solicitante; Que no cabe dudas que la solicitud para el nombre de dominio mundooriflame.cl presentada por la Sra. Rodríguez, se configuran plenamente los supuestos establecidos por las letras c) y d), lo cual no hace otra cosa que comprobar que su actuación es de mala fe y que estamos ante un caso en que no sólo se trata de perturbar derechos adquiridos válidamente por mis mandantes, sino que también las normas sobre abusos de publicidad y los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como se establece en el artículo 14 del Reglamento, anteriormente citado; Que además, se complementa con lo señalado por el Diccionario de la Real Academia Española, el cual define a la buena fe como: Rectitud, honradez; y en el campo del derecho, como la "convicción en que se halla una persona de que hace o posee una cosa con derecho legítimo"; Que en las resoluciones dictadas al amparo del procedimiento de resolución de conflictos entre nombres de dominio y marcas, ya existen pronunciamientos que establecen tanto en Chile a través de NIC Chile como a nivel mundial a través de la OMPI, que el registro de un nombre de dominio de una marca famosa constituye mala fe por parte del que lo solicita en caso que este no tenga legítimos derechos y pretenda perturbar al titular de la misma. A modo de ejemplo, cita numerosos casos resueltos en la OMPI y Resoluciones adoptadas a través del procedimiento de mediación y arbitraje de NIC Chile. Que tanto en la OMPI como a través de NIC Chile, se estableció que el registro de una marca famosa o notoria, engañosamente similar o casi idéntica a ésta, por un tercero distinto a su dueño como un nombre de dominio constituye mala fe, motivo por el cual se ordenó en todos ellos transferir el nombre de dominio a favor de quienes acreditaron tener mejor derecho sobre ellos; Que también en el Derecho Internacional, al amparo del artículo 6-bis del Convenio General de la Unión de París, del Tratado sobre el Derecho de Marcas, y los artículos 16.2 y 16.3 de los acuerdos ADPIC, todos ellos aplicables en Chile se le otorga especial protección a las marcas notorias; y, por las razones ya señaladas, ORIFLAME COSMETICS S.A. cumple con todos los requisitos previstos en el Reglamento de solución de controversias de NIC Chile para considerar que goza de mejor derecho sobre el dominio mundooriflame.cl que aquel que pudiesen poseer su primera solicitante, la Sra. Rodríguez, y que la pretensión ésta, debe ser desestimada por carecer de título legítimo y por su evidente mala fe en la solicitud del nombre de dominio mundooriflame.cl, por lo que éste debe ser adjudicado en definitiva a sus mandantes, los Sres. ORIFLAME

Arbitraje: mundooriflame.cl

Rol No.: 256-2009

OFICIO NIC: OF10876

COSMETICS S.A., por ser quienes tienen mejor y legítimos derechos para poder disponer de este nombre de dominio que corresponde integramente a su nombre e incluye su marca según lo establece la Reglamentación de NIC Chile. Como prueba de los hechos argumentados acompaña los siguientes documentos: A.- Impresiones obtenidas en www.inapi.cl, que dan cuenta de la titularidad de sus representados de los siguientes registros de marca en Chile: 1. Registro Nº 839.952 "¡FRESH & NATURE! BY ORIFLAME", mixta, clase 3, 29/01/2009; 2. Registro Nº 839.949 "WELLNESS BY ORIFLAME", mixta, clases 3 y 5, 29/01/2009; 3. Registro Nº 839.946 "WELLNESS BY ORIFLAME", mixta, clase 35, 29/01/2009; 4. Registro Nº 828.618 "ORIFLAME ENLACES - CONSTRUYENDO TUS SUEÑOS", mixta, clase 35, 26/09/2008; 5. Registro Nº 821.916 "ENLACES ORIFLAME", denominativa, clase 35, 14/07/2008; 6. Registro Nº 815.786 "GANA DINERO HOY Y CUMPLE TUS SUEÑOS MAÑANA - ORIFLAME", frase propaganda, clase 3, 07/05/2008; 7. Registro Nº 810.256 "HAZ DINERO HOY Y CUMPLE TUS SUEÑOS MAÑANA - ORIFLAME", frase propaganda, clase 3, 06/03/2008; 8. Registro Nº 795.078 "ORIFLAME ECOLLAGEN", mixta, clase 3, 23/08/2007; 9. Registro Nº 791.863 "ORIFLAME ASCENDANT", mixta, clase 3, 10/07/2007; 10. Registro Nº 765.123 "ORIFLAME S8", mixta, clase 3, 18/08/2006; 11. Registro Nº 765.122 "ORIFLAME ICE", mixta, clase 3, 18/08/2006; 12. Registro Nº 765.121 "ORIFLAME FIRE", mixta, clase 3, 18/08/2006; 13. Registro Nº 765.120 "ORIFLAME LUCIA", mixta, clase 3, 18/08/2006; 14. Registro Nº 757.723 "ORIFLAME LIFE CIRCLE", denominativa, clase 3, 05/05/2006; 15. Registro Nº 751.120 "ORIFLAME SAGA", denominativa, clase 3, 17/02/2006; 16. Registro Nº 724.748 "ORIFLAME EXPRESS-REPAIR", denominativa, clase 3, 05/05/2005; 17. Registro Nº 724.747 "ORIFLAME WRINKLE REPAIR", denominativa, clase 3, 05/05/2005; 18. Registro N° 724.746 "ORIFLAME TIME denominativa, clase 3, 05/05/2005; 19. Registro Nº 716.674 "ORIFLAME SOUL", denominativa, clase 3, 03/02/2005; 20. Registro Nº 700.484 "ORIFLAME SKIN STRUCTURES", denominativa, clase 3, 12/08/2004; 21. Registro Nº 688.620 "ORIFLAME ELVIE", mixta, clase 3, 18/03/2004; 22. Registro Nº 682.089 "ORIFLAME OCEAN ALGAE", denominativa, clase 3, 30/12/2003; 23. Registro Nº 675.499 "ORIFLAME", mixta, clase 3, 13/10/2003; 24. Registro Nº 672.564 "ORIFLAME SWEDISH CARE", denominativa, clase 3, 04/09/2003; 25. Registro Nº 667.919 "ORIFLAME DIVINE", denominativa, clase 3, 26/06/2003; 26. Registro Nº 667.003 "ORIFLAME REBEL", denominativa, clase 3, 11/06/2003; 27. Registro Nº 667.002 "ORIFLAME GLACIER", denominativa, clase 3, 11/06/2003 28. Registro Nº 667.001 "ORIFLAME SERENE", denominativa, clase 3, 11/06/2003; 29. Registro Nº 667.000 "ORIFLAME ECLAT", denominativa, clase 3, 11/06/2003; 30. Registro Nº 666.999 "ORIFLAME AROMACARE", denominativa, clase 3, 11/06/2003; 31. Registro Nº 666.998 "ORIFLAME TOGETHER", denominativa, clase 3, 11/06/2003; 32. Registro Nº 666.997 "ORIFLAME SILK",

Arbitraje: mundooriflame.cl

Rol No.: 256-2009

OFICIO NIC: OF10876

denominativa, clase 3, 11/06/2003; 33. Registro Nº 666.996 "ORIFLAME VISIONS", denominativa, clase 3, 11/06/2003; 34. Registro Nº 666.995 "ORIFLAME ALOE", denominativa, clase 3, 11/06/2003; 35. Registro Nº 666.991 "COLOUR BY ORIFLAME", denominativa, clase 3, 11/06/2003; 36. Registro Nº 618.412 "ORIFLAME", denominativa, clase 3, 18/01/2002; 37. Solicitud Nº 821.806 "ORIFLAME SIGNATURE", denominativa, clase 3, 28/05/2008; 38. Solicitud Nº 846.277 "ORIFLAME", mixta, clases 5, 14 y 25, 26/11/2008; 39. Solicitud Nº 846.278 "SENSORIA BY ORIFLAME", mixta, clase 3, 26/11/2008; 40. Solicitud Nº 846.279 "ORIFLAME", mixta, clase 35, 26/11/2008; 41. Solicitud Nº 846.281 "EXCITE BY ORIFLAME", mixta, clase 3, 26/11/2008; 42. Solicitud Nº 865.156 "PLATINUM BY ORIFLAME", mixta, clase 3, 26/05/2009; B.-Impresiones obtenidas en www.inapi.cl, que dan cuenta de la titularidad de sus representados de los siguientes registros de marca en el extranjero: 1. Registro de marca en Argentina Nº 1438627 "ORIFLAME INTERNATIONAL", clase 3, de fecha 13 de diciembre de 1990; 2. Registro de marca en Argentina Nº 1972130 "ORIFLAME", clase 3, de fecha 1 de abril de 2003; 3. Registro de marca en Australia Nº 929967 "ORIFLAME", clases 3, 14 y 25, de fecha 5 de mayo de 2003; 4. Registro de Irlanda Nº 0989224 "ORIFLAME", clases 3, 5, 14, 25 y 35, de fecha 16 de diciembre de 2008; 5. Registro de Irlanda Nº 0787376 "ORIFLAME", clases 14 y 25, de fecha 5 de junio de 2002; 6. Registro de marca de Islandia Nº MP-787376 "ORIFLAME", clases 3, 14 y 25 de fecha 16 de diciembre de 2002; 7. Registro de marca de Islandia Nº 828381 "ORIFLAME", clases 3, 14 y 25 de fecha 15 de octubre de 2004; 8. Registro de marca de México Nº 797478 "ORIFLAME", clase 3, de fecha 26 de junio de 2003; 9. Registro de marca de México Nº 1080753 "ORIFLMAE", clase 5, de fecha 23 de enero de 2009; 10. Registro de marca de México Nº 1080199 "ORIFLAME", clase 35, de fecha 21 de enero de 2009; 11. Registro de marca de Inglaterra Nº 1141240 "ORIFLAME", clase 3, de fecha 2 de octubre de 1980; 12. Registro de marca de Portugal Nº 209150 "ORIFLAME" de fecha 1 de enero de 1987; 13. Registro de marca de la Unión Europea Nº 000901152 "ORIFLAME DERMOPROFESSIONAL", clase 3, de fecha 28 de agosto de 2006; 14. Registro de marca de la Unión Europea Nº 000898874 "ORIFLAME AIR". clase 3, de fecha 28 de agosto de 2006; 15. Registro de marca Nº 000890668 "ORIFLAME LUCIA", clase 3, de fecha 22 de marzo de 2006; 16. Registro de marca Nº 787376 de la OMPI para "ORIFLAME", clases 3, 14 y 25, de fecha 5 de junio de 2002; 17. Registro de marca de la OMPI Nº 8234426 "ORIFLAME VALORE", clases 3, 14 y 25, de fecha 25 de marzo de 2004; 18. Registro de marca de la OMPI Nº 828381 "ORIFLAMESILK", clases 3, 14 y 25, de fecha 6 de junio de 2004; C.- Impresión de los resultados de la búsqueda en www.google.cl para la expresión oriflame; D.- Diversas impresiones obtenidas en Internet que dan cuenta de la fama y notoriedad de la marca ORIFLAME.

Arbitraje: mundooriflame.cl

Rol No.: 256-2009

OFICIO NIC: OF10876

Que con fecha 18 de Agosto de 2009, vistos y teniendo presente lo dispuesto en la cláusula segunda del Acta de Fijación de Procedimiento de autos, se recibió la causa a prueba, por el término de cinco días, y se fijó como punto de prueba el siguiente: acredítese la existencia y hechos que constituyen el mejor derecho alegado;

Que en el período probatorio el representante de Oriflame Cosmetics S.A., manifiesta que la expresión "mundooriflame.cl" es extremadamente similar a la marca "ORIFLAME", propiedad de sus mandantes y la adición de la expresión "mundo" no agrega novedad ni distintividad alguna a la solicitud de nombre de dominio de la Sra. Rodríguez, ya que en definitiva hace referencia a la marca "ORIFLAME", en la cual se funda, y que como ya ha dicho es una marca propiedad de sus representados, la utilización del nombre de dominio mundooriflame.cl por parte de la primera solicitante resulta contraria al principio de la buena fe y la ética mercantil, tanto respecto de sus representados, respecto de terceros que pueden verse afectos a confusión y/o engaño y aún respecto de otros vendedores de productos "ORIFLAME", que hacen ejercicio de las facultades otorgadas por sus representados, sin afectar derechos validamente adquiridos por terceros, si se le otorga el nombre de dominio mundooriflame.cl a la Sra. Rodríguez, ella o su sucesor en el dominio del mismo, podrían seguir utilizando el nombre de dominio, como ya lo está haciendo, para perturbar o afectar los negocios de sus representados y causar una probable confusión en el mercado nacional. De hecho, el uso del nombre de dominio mundooriflame.cl por cualquier otra empresa y/o persona, o su venta u arriendo, podría perturbar y perjudicar a su representada 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. Que debe concluirse que sus representados, Oriflame Cosmetics S.A., cuentan con mejores derechos que la primera solicitante para ser el titular del nombre de dominio mundooriflame.cl.

Que con fecha 07 de Septiembre de 2009, atendido el mérito del proceso, este tribunal cita a las partes a oír sentencia;

Que existe constancia en autos que se ha pagado por el segundo solicitante los honorarios arbitrales.

TENIENDO PRESENTE

- 1.- Que consta en autos que doña Claudia Paola Rodríguez Velásquez tiene la calidad de primer solicitante del dominio en cuestión en estos autos, puesto que presentó su solicitud en forma previa a los señores Oriflame Cosmetics S.A.;
- 2.- Que de acuerdo a Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, 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 nombres del dominio, lo que significa, en

Arbitraje: mundooriflame.cl

Rol No.: 256-2009

OFICIO NIC: OF10876

Que con fecha 18 de Agosto de 2009, vistos y teniendo presente lo dispuesto en la cláusula segunda del Acta de Fijación de Procedimiento de autos, se recibió la causa a prueba, por el término de cinco días, y se fijó como punto de prueba el siguiente: acredítese la existencia y hechos que constituyen el mejor derecho alegado;

Que en el período probatorio el representante de Oriflame Cosmetics S.A., manifiesta que la expresión "mundooriflame.cl" es extremadamente similar a la marca "ORIFLAME", propiedad de sus mandantes y la adición de la expresión "mundo" no agrega novedad ni distintividad alguna a la solicitud de nombre de dominio de la Sra. Rodríguez, ya que en definitiva hace referencia a la marca "ORIFLAME", en la cual se funda, y que como ya ha dicho es una marca propiedad de sus representados, la utilización del nombre de dominio mundooriflame.cl por parte de la primera solicitante resulta contraria al principio de la buena fe y la ética mercantil, tanto respecto de sus representados, respecto de terceros que pueden verse afectos a confusión y/o engaño y aún respecto de otros vendedores de productos "ORIFLAME", que hacen ejercicio de las facultades otorgadas por sus representados, sin afectar derechos validamente adquiridos por terceros, si se le otorga el nombre de dominio mundooriflame.cl a la Sra. Rodríguez, ella o su sucesor en el dominio del mismo, podrían seguir utilizando el nombre de dominio, como ya lo está haciendo, para perturbar o afectar los negocios de sus representados y causar una probable confusión en el mercado nacional. De hecho, el uso del nombre de dominio mundooriflame.cl por cualquier otra empresa y/o persona, o su venta u arriendo, podría perturbar y perjudicar a su representada 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. Que debe concluirse que sus representados, Oriflame Cosmetics S.A., cuentan con mejores derechos que la primera solicitante para ser el titular del nombre de dominio mundooriflame.cl.

Que con fecha 07 de Septiembre de 2009, atendido el mérito del proceso, este tribunal cita a las partes a oír sentencia;

Que existe constancia en autos que se ha pagado por el segundo solicitante los honorarios arbitrales.

TENIENDO PRESENTE

- 1.- Que consta en autos que doña Claudia Paola Rodríguez Velásquez tiene la calidad de primer solicitante del dominio en cuestión en estos autos, puesto que presentó su solicitud en forma previa a los señores Oriflame Cosmetics S.A.;
- 2.- Que de acuerdo a Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, 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 nombres del dominio, lo que significa, en

Arbitraje: mundooriflame.cl

Rol No.: 256-2009

OFICIO NIC: OF10876

consecuencia, de acuerdo a nuestra legislación procesal civil, que el árbitro deberá resolver de acuerdo a lo que su prudencia y equidad le dictaren;

- 3.- 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;
- 4.- 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;
- 5.- Que en opinión de este sentenciador, este principio no es exclusivo del sistema de nombres de dominio sino que está consagrado también en nuestro ordenamiento jurídico, en otras determinadas 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;
- 6.- 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;
- 7.- Que, en consecuencia, se hace necesario determinar la buena o mala fe del primer solicitante en este juicio;
- 8.- Que, al respecto, en opinión de este Tribunal los antecedentes que rolan en autos son insuficientes para configurar la mala fe;
- 9.- Que en consecuencia se hace necesario determinar el o los derechos y/o relación de las partes respecto del dominio en conflicto;
- 10.- Que respecto de los derechos del primer solicitante, ésta, si bien consta que fue válidamente notificada, no compareció durante el proceso por lo que no ha acreditado interés alguno, aparte de haber presentado su solicitud en primer lugar;
- 11.- Que respecto de los derechos del segundo solicitante, con los antecedentes acompañados en autos, no objetados, ha acreditado fehacientemente, que la expresión ORIFLAME, corresponde a la parte distintiva de su razón social y respecto de la que realiza numerosa publicidad, en relación a productos cosméticos y que dicha expresión es objeto de numerosos registros marcarios, tanto en Chile como en el extranjero, tanto individualmente considerada como en conjunto con otras expresiones, para distinguir productos de las clases 3, 14 y 25, del Clasificador

Arbitraje: mundooriflame.cl

Rol No.: 256-2009

OFICIO NIC: OF10876

Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, y que el registro más antiguo en Chile es del año 1992;

- 12.- Que en consecuencia, de los antecedentes que rolan en autos este Tribunal deduce que la expresión ORIFLAME goza de amplio prestigio y notoriedad, a nivel internacional, como marca comercial y como la parte distintiva del nombre comercial del segundo solicitante;
- 13.- Que fundado en los antecedentes antes señalados y dado que el nombre de dominio en conflicto en autos incluye la expresión ORIFLAME, y la expresión "mundo" que en el contexto evoca o sugiere la familia de marcas del segundo solicitante, este Tribunal prudencialmente basado en los principios de equidad estima que de asignarse el dominio a la primer solicitante se afectarían intereses legítimos de Oriflame Cosmetics S.A.;
- 14.- Que por lo expuesto y visto lo dispuesto en la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, ANEXO 1, Procedimiento de Mediación y Arbitraje y el artículo 8 inciso 4, SE RESUELVE: asígnese el dominio **mundooriflame.cl**, al segundo solicitante señores **Oriflame** Cosmetics S.A.
- 15.- Cada parte pagará sus costas.

Notifiquese por carta certificada la presente resolución a las partes y a la Secretaría de NIC Chile, firmese la presente resolución por el Arbitro y por las Testigos, doña Liliana Coloma R. y doña Joyce Slight O. en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 640, del Código de Procedimiento Civil y remítase el expediente a NIC Chile.

Liliana Coloma R.

Testigo

ce Slight O. Pestigo Jacqueline Abarza Juez Arbitro

11 S