ARBITRAJE NOMBRE DE DOMINIO NATURABISSE.CL

Oficio NIC 12098-2010

Santiago, 9 de Enero de 2012.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO : Que, en conformidad a lo dispuesto en el N° 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, por oficio Oficio NIC 12098-10, se notificó a éste arbitro su nombramiento como tal en el conflicto suscitado con motivo de la inscripción del nombre de dominio "naturabisse.cl".

SEGUNDO: Que, mediante carta certificada de fecha 13 de Abril de 2010, acepté el cargo y fijé la fecha y lugar para la audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento para el día 22 de Abril de 2010, a las 10.40 horas, lo que se notificó a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico, según consta en autos.

TERCERO: Que, con fecha 22 de Abril de 2010, se efectúa el comparendo de conciliación y/ o de fijación de procedimiento, al que asiste doña Catalina Aldunate en representación de Natura Bisse International S.A., y don Antonio Varas en representación de Natura Cosmeticos S.A. . No hubo conciliación y se fijaron las reglas del procedimiento arbitral. Las partes se dan por notificadas del procedimiento arbitral.

CUARTO: Que con fecha 6 de Mayo de 2010, don Guillermo Carey Claro en representación de Natura Bisse International S.A hace su presentación inicial en la que señala lo siguiente:

1. Que, se debe señalar que el nombre de dominio en disputa corresponde a una denominación que ha sido creada por mi cliente NATURA BISSE INTERNATIONAL S.A.

2. Que, lo anterior, se desprende del hecho de que ésta corresponde no sólo a su razón social, sino también a su marca comercial, la cual se encuentra registrada en diversos países de todo el mundo, entre los cuales se incluye Chile.
3. Que, de este modo, y en vista de la identidad que existe entre los elementos centrales de la razón social de mi cliente y de su registro marcario inscrito en nuestro país, resulta obvio que los Cyber navegantes asociarán el dominio en disputa con NATURA BISSE INTERNATIONAL S.A.
4. Que, desde el año 1979, NATURA BISSÉ ha estado a la cabeza en innovación y desarrollo de cosméticos faciales y corporales, cuyas formulaciones permiten máximas concentraciones de ingredientes altamente eficaces y nuevas texturas.
5. Que, NATURA BISSÉ INTERNATIONAL, S.A. nace en Barcelona el 7 de junio de 1979. De capital enteramente español, y perteneciente en su mayoría a la familia Fisas, NATURA BISSÉ, experta en tratamientos cosméticos faciales y corporales, debe su existencia a Ricardo Fisas Mulleras quien, a finales de los 70 y después de dirigir un laboratorio de investigación dedicado a hidrolizar proteínas de colágeno, elastina y keratina -a través de avanzados métodos, logrando con ello partir las cadenas proteicas en “Aminoácidos Naturales Libres”- observa que estos aminoácidos, al estar en forma libre y ser solubles, podrían ser absorbidos y asimilados a través de la piel. Su intuición le conduce a pensar que la aplicación en “Aminoácidos Naturales Libres” (observa que estos aminoácidos, al estar en forma libre y ser solubles) podrían ser absorbidos y asimilados a través de la piel, constituyendo un principio activo altamente eficaz. A partir de entonces, se realizan una serie de tests sobre la eficacia cosmética de los "Aminoácidos Naturales Libres" bajo control dermatológico a nivel clínico y hospitalario. A la vista de los exitosos resultados, Ricardo Fisas Mulleras decide comercializar el producto de venta final.
6. Que, durante la década de los ochenta comprende los años de implantación de la marca y venta en el mercado nacional. Son años muy importantes en los que NATURA BISSÉ desarrolla todos sus productos en base a las diferentes necesidades de la piel, expuestas por la esteticista profesional, que exige la creación de cosméticos con una selección exclusiva de ingredientes y altas concentraciones.
7. Que, en conjunto, NATURA BISSÉ posee más de 150 referencias que abarcan todas las necesidades de la piel. Todas ellas conforman el catálogo de la firma posicionándola

claramente como abanderada en la búsqueda y desarrollo de nuevas formulaciones y productos innovadores.

8. Que, gracias a unos de sus productos estrella, GLYCO PEELING, NATURA BISSÉ inicia, en 1995, la comercialización de sus productos en los más prestigiosos almacenes de cosmética de EE.UU. –*NEIMAN MARCUS, BERGDORF GOODMAN, BARNEY'S NEW YORK*, entre otros- e inaugura en Dallas la filial NATURA BISSÉ Internacional Inc. La onda expansiva del éxito alcanzado en EE.UU. se extiende a otros países y se inicia una escalada de distribución de la marca a través de las tiendas más exclusivas.
9. Que, en el año 2000, NATURA BISSÉ inaugura su sede y fábrica en el Parque Tecnológico del Vallés (Barcelona), donde se ubican las empresas con la tecnología más puntera. Las actuales instalaciones albergan una moderna y actualizada planta de fabricación que permite ampliar el centro de Investigación y Desarrollo, además de potenciar la capacidad productiva, aspecto clave para la compañía. Ese mismo año NATURA BISSÉ es galardonada con el Premio de la Generalitat de Cataluña a la Internacionalización de la Economía Catalana.
10. Que, en el año 2004, En 2004 se nombra a NATURA BISSÉ miembro del Foro de Marcas Renombradas de España. Ese mismo año se da paso a la apertura de su segunda filial, situada en México, con el propósito de trasladar el éxito obtenido en EE.UU. al mercado mexicano y a otros países centroamericanos. Desde 2004, NATURA BISSÉ forma parte del mercado mexicano de la cosmética profesional a través de los SPAS más prestigiosos de la república mexicana destacando, como más importantes, los de Baja California, Puerto Vallarta y Riviera Maya.
11. Que, en 2005 NATURA BISSÉ es galardonada con el Premio TELVA al mejor producto corporal por DIAMOND BODY. Que, en septiembre de 2006 NATURA BISSÉ se implanta en Oriente Próximo. Poco a poco, la empresa irá afianzando su posición en la zona, tanto en el mercado de la cosmética profesional como en el de venta al público. NATURA BISSÉ se une a las más lujosas cadenas hoteleras de la región -para ofrecer sus tratamientos en los más exclusivos SPAS- y a los más selectos y prestigiosos almacenes.
12. Que, en 2007, NATURA BISSÉ abre una filial en Dubai para atender a las necesidades del creciente mercado de Oriente Próximo. Ese mismo año es, además, un año importante en cuanto a premios se refiere:

- Premio BARCELONA ES MODA de la Cámara de Comercio de Barcelona a las empresas y profesionales que difunden la capital catalana como ciudad de la moda.
- Premio VOGUE al mejor producto corporal por OXYGEN BODY CREAM.
- Premio ELLE MÉXICO en la categoría de mejor producto por C+C VITAMIN BODY CREAM y DIAMOND ICE-LIFT.
- Premio VIVA en la categoría de mejor producto anti-edad para DIAMOND EXTREME, en Dubai.
- Premio LLONGUERAS a la Empresa española de Moda y Belleza con mejor Proyección Internacional.
- Premio BEAUTY SNOB al mejor producto del año 2007 para GLYCO EXTREME PEEL.
- Premio CÁMARA AL MÉRITO EXPORTADOR 2007 de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Sabadell a la Excelencia Empresarial y Comercial.

13. Que, NATURA BISSÉ conmemoró el año pasado sus 30 años de vida. La firma española celebra su aniversario creciendo y ampliando su presencia en los principales hoteles, Spas y selectos puntos de ventas nacionales e internacionales.
14. Que, en 2009 sigue su plan de expansión en el mercado asiático con la apertura de dos nuevos puntos de venta en Japón: uno en los grandes almacenes Hankyu Umeda de Osaka, y otro en los de Seibu Ikebukuro de Tokyo. Con el foco posicionado en un fuerte crecimiento previsto para Japón, China y Corea del Sur (hasta ahora, la empresa había empezado su apuesta asiática en las zonas de Hong Kong, Singapur y Taiwán), NATURA BISSÉ firma acuerdos de distribución en Australia, Noruega, Suecia, Brasil y Kuwait.
15. Que, de todo lo expuesto anteriormente puede apreciarse que, durante los ya más de 30 años de existencia de esta prestigiosa industria de cosméticos, NATURA BISSE INTERNATIONAL S.A. ha alcanzado una importante fama y notoriedad en el mercado mundial, como bien puede apreciarse por el hecho de haber recibido por numerosos premios, haberse destacado dentro del mercado europeo, habiéndose expandido además a otros continentes, tales como América y Asia. Adicionalmente, no deja de ser superfluo el hecho de que NATURA BISSE sea la línea de cosméticos preferida por las celebridades para maquillarse en el que puede ser considerado el evento de espectáculos

número uno del mundo: Los premios Oscar. Así, y a tono con este dato, cabe señalar que una serie de estrellas mundialmente reconocidas tales como PENELOPE CRUZ, SARAH JESSICA PARKER, STELLA MCCARTNEY, JOHN TRAVOLTA, KATE MOSS, GWYNETH PATROL, JULIA ROBERTS, SADIE FROST, ORLA KIELY, MADONNA, CAT DEELEY, SHARON STONE, han usado los productos de mi representante.

16. Que, finalmente, es de suma importancia señalar que, NATURA BISSÉ, está actualmente trabajando en la expansión de su marca a nivel mundial, ampliando su presencia en Europa, Asia, Australia y América. Por esta razón, la presente solicitud del dominio naturabisse.cl, debe entenderse como un acto completamente legítimo de parte de mi cliente, el cual obedece precisamente a este objetivo, expandir su marca en el mercado de los productos comerciales de nuestro país. Adicionalmente, y en atención a lo señalado anteriormente, y como bien se acreditará con el material probatorio que se acompaña en un otrosí de esta actuación, la marca NATURA BISSÉ goza de gran fama y prestigio a nivel mundial. Que, NATURA BISSÉ posee registros vigentes, o solicitudes pendientes para su marca NATURA BISSÉ en: UNIÓN EUROPEA, AUSTRIA, BENELUX, CHINA, CANADÁ, REPÚBLICA CHECA, ALEMANIA, FRANCIA, HUNGRÍA, ITALIA, COREA DEL NORTE, PORTUGAL, SERBIA, ESLOVAQUIA, UCRANIA, FINLANDIA, SUIZA, TURQUÍA, CROACIA, MÓNACO, MARRUECOS, RUMANIA, VIETNAM, POLONIA, COREA DEL SUR, SINGAPUR, ESTADOS UNIDOS, DINAMARCA, GRECIA, IRLANDA, JAPÓN, NORUEGA, COSTA RICA, COLOMBIA, CHILE, ANDORRA, QATAR, VENEZUELA, FILIPINAS, BRASIL, AUSTRALIA, ECUADOR, KOSOVO, ALBANIA, BAHREIN, MÉXICO, ARMENIA, AZERBAIYÁN, KAZAJSTÁN, MOLDOVA, PERÚ, ARGENTINA, TAIWÁN, BOSNIA Y HERZEGOVINA, URUGUAY, INDONESIA, KUWAIT, GUATEMALA, EL SALVADOR, EGIPTO, CUBA, NUEVA ZELANDIA, BAHAMAS, PUERTO RICO, PARAGUAY, JORDÁN, LEBANON, SUDÁFRICA, NICARAGUA, HONDURAS, PANAMÁ, EMIRATOS ÁRABES, OMÁN, INDIA, REPÚBLICA DOMINICANA, BOLIVIA, LUXEMBURGO.
17. Que, los siguientes SPAS de Prestigio que son clientes de NATURA BISSÉ: Emirates Palace Hotel (Abu Dhabi, UAE), Desert Island Resor & SPA (Abu Dhabi, UAE), Intercontinental, (Dubai, UAE), Ritz Carlton (Doha, QATAR), Ritz Carlton (Bahrain, UAE), Arnold Palmer Bay Hill (Orlando EE,UU), Intercontinental Montelucia Resort & Spa

(Arizona, EE.UU), The Coral Reef Club (West Indies, EE.UU), Ritz Carlton (San Juan, PUERTO RICO), Hotel Grand Velas (Riviera Maya, MEXICO), Le Blanc Spa Resort (Cancún, MEXICO), Pueblo Bonito Resorts & Spa (Pacifica Rosé, Sunset and Emerald Bay, MEXICO), Sensatory de Karisma (Riviera Maya, MEXICO), The Ultimate (Singapur, SINGAPUR), The W Hotel (Seúl, COREA), Four Seasons (Hong-Kong, HONG-KONG), Four Seasons (Macao, CHINA), One Aldwych (Londres, REINO UNIDO), Urban Retrear Spa (Londres, REINO UNIDO), Villa Principe Leopoldo (Lugano, SUIZA), Swissotel Krasnye Holmy (Moscú, RUSIA), Hotel Rey Juan Carlos I (Barcelona ESPAÑA), Hotel Majestic (Barcelona ESPAÑA), Gran Palas (Terragona, ESPAÑA), Hotel La Residencia (Mallorca, ESPAÑA), Hotel La Calderona, Spa Sport Club (Valencia, ESPAÑA), Hacienda Bernazuza- El Bulli Hotel (Sevilla, ESPAÑA), Hotel María Cristina (San sebastián, ESPAÑA), Hotel Las Madrigueras (Islas Canarias, ESPAÑA), Hotel Gran Meliá Palacio de Isora (Tenerife, ESPAÑA), Hotel Eurostars Madrid Tower (Madrid ESPAÑA), Hotel Hesperia (Madrid, ESPAÑA).

18. Que, tiendas Emblemáticas del Mundo donde se comercializan los productos NATURA BISSÉ: Neiman Marcus (40 tiendas en EE.UU), Barneys NY (4 tiendas en EE.UU), Bergdorf Goodman (1 tienda en EE.UU.), Murale (2 tiendas en Canada), Harrods (1 tienda en REINO UNIDO), Space NK (53 tiendas en REINO UNIDO & 4 tiendas en EE.UU), Saks Fifth Avenue (1 tienda en E.A.U.), Harvey Nichils (2 tiendas en E.A.U.), París Gallery (1 tienda en DUBAI), Areej Dubai Mall (1 tienda en DUBAI), Areej Dubai Marina Mall (1 tienda en DUBAI), Dubai Duty Free (1 tienda en Dubai Airport), Boutique 1 (1 tienda en LIBANO), Palacio de Hierro (10 tiendas en MÉXICO), Lane Crawford (3 tiendas en HONG KONG), Isetan Shinjuku (1 tienda en JAPÓN), Shinsegae (1 tienda en COREA DEL SUR), 10 Corso Como (1 tienda en SEUL, 1 tienda en MILAN), Hyundai Department Store (1 tienda en COREA DEL SUR).
19. Que, es necesario aclarar que éste es un principio, que implica un derecho preferente para el primer solicitante en cuanto a la asignación definitiva del dominio solicitado. Sin embargo, este principio no es absoluto, ya que deben tenerse en cuenta los otros criterios mencionados para la asignación de un dominio en disputa. Es así como tanto la doctrina como la jurisprudencia nacional, apoyan nuestra tesis planteada. Que, por consiguiente, dado que en el presente caso mi cliente ha sido el primer solicitante, y posee además un

mejor derecho sobre el dominio en disputa, por cuanto es el legítimo creador y el actual dueño de esta famosa y prestigiosa marca internacional, es que el principio "First come, First Served", debe ser tomado como una consideración adicional a los argumentos que se presentarán a continuación, a favor de mi cliente.

20. Que, queda en evidencia en el caso de autos, mi cliente ha solicitado el nombre de dominio naturabisse.cl, el cual corresponde a su razón social – NATURA BISSÉ INTERNATIONAL S.A.- y a la marca comercial – NATURA BISSÉ- con la cual se ha hecho famoso alrededor de todo el mundo en el ámbito de los productos cosméticos. Es importante recalcar el hecho de que mi cliente posee registros y solicitudes pendientes para esta marca en diversos países de los cinco continentes del mundo, los cuales se han enumerado anteriormente en la parte relativa a los hechos. Especial mención cabe realizar acerca del registro N° 701152 otorgado con fecha 19 de Agosto de 2004, para la marca NATURA BISSÉ INTERNATIONAL, la cual distingue productos de la clase 3, en nuestro país.
21. Que, adicionalmente, NATURA BISSÉ INTERNATIONAL S.A. cuenta con los nombres de dominio naturabisse.es, naturabisse.com, entre otros, los cuales son idénticos al solicitado.
22. Que, en este sentido, cabe precisar que la finalidad del registro de un nombre de dominio es otorgar la titularidad de dicho registro a una persona determinada, sea ésta natural o jurídica, la cual adquiere el derecho de uso exclusivo y excluyente de éste mediante el cual será reconocido por los usuarios de Internet, y a través del cual publicitará o distinguirá sus productos o servicios Los derechos otorgados por el hecho de ser el titular de un privilegio industrial forman parte del patrimonio de la persona natural o jurídica que lo detenta. Por lo mismo, considerando la identidad que existe entre la razón social de mi cliente, sus marcas comerciales y el dominio registrado por mi representado, todas las cuales tienen como elemento central y diferenciador la denominación NATURA BISSÉ, el demandando no puede pretender la titularidad de un dominio que sea idéntico a los dominios internacionales, las marcas y la razón social sobre las que mi representada ya tiene derechos previamente adquiridos. La evidente identidad entre ambas denominaciones, producirán todo tipo de engaños y errores respecto a la procedencia de los servicios ofrecidos por el sitio Web.

23. Que, de acuerdo a todo lo anterior, la eventual concesión del nombre de dominio "naturabisse.cl" a los demandados infringiría de manera inevitable los derechos adquiridos por mis mandantes, induciendo al público a un engaño y error en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios que el demandado pretende comercializar.
24. Que, a lo anterior se puede agregar que mis representados cuentan con un legítimo interés en el nombre de dominio, lo que se puede advertir del hecho que el nombre de dominio solicitado corresponde a la razón social de mi cliente. Adicionalmente, NATURA BISSÉ INTERNATIONAL S.A. posee una serie de registros y solicitudes pendientes en todo el mundo para su marca NATURA BISSÉ, entre las cuales cabe destacar el registro N° 701152, inscrito en Chile. Finalmente, cabe destacar el hecho que actualmente poseen el registro de nombres de dominio internacionales tales como naturabisse.es, naturabisse.com, entre otros. De la misma forma, acreditan el legítimo interés de esta parte sobre el nombre de dominio en disputa, el uso actual que realizan mis representados de la expresión NATURA BISSÉ, lo que se evidencia a partir de la existencia de las marcas señaladas, del funcionamiento actual de los sitios de Internet naturabisse.es, naturabisse.com y sobre todo, a partir del amplio número de material publicitario publicado en medios de diversos países tales como España, México, Reino Unido, EE.UU., Dubai, Emiratos Árabes, etc.
25. Que, finalmente, y en referencia al principio de la buena fe, éste se puede advertir e inferir de todo lo señalado anteriormente en el caso de mi representado. Por el contrario, en el caso de la demandada, este principio se ve infringido al solicitar un nombre de dominio idéntico a la razón social de mi cliente, a su marca comercial mundialmente reconocida y a los dominios internacionales que se encuentran actualmente registrados y en pleno funcionamiento.

QUINTO: Que, con fecha 6 de Mayo de 2010, y estando dentro de plazo, don Rafael Covarrubias, en representación de NATURA COSMETICOS S.A. segundo solicitante, dedujo demanda de mejor derecho para asignación del nombre de dominio en cuestión, señalando en su presentación lo siguiente:

1. Que, los Sres. Natura Cosmeticos S.A. son una de una de las empresas de cosmética más grande y más conocidas en Chile y Latinoamérica.
2. Que, con 41 años de existencia, Natura confirma su 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.
3. Que, desde su fundación en 1969, con un laboratorio y una pequeña tienda en São Paulo, Natura ya era impulsada por dos pasiones fundamentales: el cosmético como vehículo de autoconocimiento y poder de transformación en la vida de las personas; y las relaciones humanas como la gran expresión de la vida.
4. Que, en su camino, uno de los puntos fuertes del éxito de Natura fue elegir en 1974 la venta directa y así surgen las Consultoras Natura, participantes de un sistema hoy victorioso tanto en Chile como en los otros países en los que la empresa mantiene operaciones.
5. Que, Natura empezó un nuevo ciclo de crecimiento y, al final de la década de los 80, 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.
6. Que, las características de excelencia de los productos Natura ha tenido como natural consecuencia la expansión del mercado de mis representados a lo largo de Latinoamérica y aún más allá. En efecto, en Brasil ha alcanzado más de 4.500 municipios. En América del Sur, empezó por Chile, en la década del 80, y extendió su actuación a la Argentina, Perú y Bolivia, y México.
7. Que, en el 2005, Natura Cosmeticos S.A. abrió en Europa una tienda en París, la capital mundial de los cosméticos, lo que acredita la notable expansión de mis representados a lo largo de todo el mundo.
8. Que, desde su fundación, Natura ha adoptado valores y creencias plenamente acordes con los principios de la gestión responsable. El modelo de venta directa, por ejemplo, se ha elegido por la importancia que la empresa le atribuye a las relaciones.

9. Que, en la década de los 80, Natura fue la pionera en lanzar el concepto de repuesto (refill) en el mercado brasileño de higiene y cosméticos, demostrando su preocupación por el impacto de sus productos en el medio ambiente.
10. Que, 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.
11. Que, Natura es titular tanto en Chile como en el extranjero de numerosos registros vigentes, tanto para la marca “NATURA” como para marcas que contienen dicha expresión.
12. Que, en este sentido, mis mandantes son titulares en Chile numerosos registros para la marca “NATURA” y otras marcas que contienen dicha expresión. Los documentos que acreditan dicha titularidad serán de dichos registros serán acompañados durante este procedimiento.
13. Que, adicionalmente, es titular en el extranjero de diversos registros de marca, de los cuales y a modo simplemente ejemplar, podemos citar:

1.- Registro de marca de Argentina N° 1586525 “NATURA”, mixta, clase 3, de fecha 25 de junio de 1996.

2.- Registro de marca de Argentina N° 1432840 “NATURA”, mixta, clase 3, de fecha 1 de enero de 1990.

3.- Registro de marca de Argentina N° 1625859 “NATURA ATMOS”, mixta, clase 3, de fecha 17 de marzo de 1997.

4.- Registro de marca de Argentina N° 1725497 “NATURA BOTHANICA”, mixta, de fecha 11 de Agosto de 1999.

5.- Registro de marca de Argentina N° 1541694 “NATURA CHRONOS”, mixta, clase 3, de fecha 31 de octubre de 1994.

6.- Registro de marca de México N° 491139 “NATURA”, mixta, clase 3, de fecha 9 de mayo de 1995.

7.- Registro de marca Mexicano N° 487408 “NATURA”, denominativa, clase 3, de fecha 17 de abril de 1995.

8.- Registro de marca de México N° 583962 “NATURA”, mixta, clase 5, de fecha 31 de julio de 1998.

9.- Registro de marca de México N° 873699 “NATURA”, mixta, clase 3, de fecha 29 de marzo de 2005.

10.- Registro de marca de Brasil N° 815441657 “NATURA”, mixta, clase 3, de fecha 28 de junio de 1994.

11.- Registro de marca de Brasil N° 8151020003 “NATURA”, mixta, clase 3, de fecha 12 de abril de 1994.

12.- Registro de marca de Brasil N° 815082649 “NATURA”, denominativa, clase 3, de fecha 26 de junio de 1994.

14. Que, cabe hacer presente que mis mandantes son titulares en los países de la región de numerosos registros además de los ya mencionados, los que por razones de economía y celeridad procesal no se han individualizado. En este sentido, acompañamos en un otrosí de esta presentación los resultados de una búsqueda efectuada en la página oficial de la Oficina de Marcas de Argentina, que muestra 97 resultados de marcas a nombre de Natura Cosmeticos S.A.
15. Que, adicionalmente, Natura es titular de los siguientes nombres de dominio “.cl”:

1.- <natura.cl>

2.- <naturanet.cl>

3.- <revistanatura.cl>

4.- <fundacaonatura.cl>

5.- <institutonatura.cl>

6.- <naturaeducacao.cl>

7.- <consultoranatura.cl>

8.- <naturaconsultora.cl>

9.- <consultora-natura.cl>

10.- <naturachile.cl>

11.- <redenatura.cl>

16. Que, le lo antecedentes aportados por medio del presente instrumento, se concluye sin lugar a dudas que “NATURA” corresponde a una creación original de mis mandantes, reconocida y con un merecido buen nombre y fama en el mercado tanto internacional como nacional.
17. Que, según se ha sostenido, la fama ganada por la marca “NATURA”, ha alcanzado un amplísimo espectro de los consumidores, sobre todo tomando en cuenta el sistema de distribución de los productos marca “NATURA”, los que son mayoritariamente vendidos por medio de consultores a través de venta directa, por catálogo, etc.
18. Que, podemos afirmar que el concepto “NATURA” está indisolublemente asociado en el inconsciente colectivo del el público consumidor a la marca y productos cosméticos de mis mandantes, y no de otros productos ofrecidos por terceros.
19. Que, el nombre de dominio solicitado adiciona a la marca de mis representados la expresión “BISSE”, lo que a juicio de esta parte no otorga el grado de distintividad suficiente para distinguir suficientemente el nombre de dominio solicitado de las marcas de los Sres. Natura Cosmeticos S.A,
20. Que, según hemos señalado anteriormente, mis mandantes son dueños y actualmente hacen uso de una diversidad de marcas asociadas a la “housemark” “NATURA”, como son “NATURA AMO”, “NATURA AMOR AMERICA”, “NATURA EKOS”, “NATURA BIOEQUILIBIO”, “NATURA CHAS” “NATURA UNICA”, entre otras.
21. De acuerdo a lo anterior, el consumidor enfrentado al nombre de dominio “naturabisse.cl” tenderá a asociarlo naturalmente a la familia marcaria de mis mandantes, máxime si a través de la página web asociada a dicho nombre de dominio se promocionan “cosméticos”, que son los mismos productos por los cuales mis mandantes son famosos en Chile y Latinoamérica.
22. Que, para el correcto funcionamiento de Internet, resulta esencial que exista una correspondencia entre un determinado nombre de dominio y el contenido al cual dicho nombre de dominio conduce.

23. Que, en definitiva, a juicio de esta parte, los Sres. Natura Cosmeticos S.A. tienen mejores derechos que los Sres. Natura Bisse International respecto del nombre de dominio <naturabisse.cl>, lo cual se demuestra por los siguientes hechos:
24. Que, los hechos anteriores demuestran que mis representados tienen mejores derechos respecto al nombre de dominio <naturabisse.cl> que el primer solicitante. A este respecto, 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".
25. Que, 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 "denominación".
26. Que, de esta forma es una práctica habitual y un medio legitimo 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. Natura Cosmeticos S.A., titulares de la marca "NATURA" y segundos solicitantes del nombre de dominio <naturabisse.cl>
27. NIC Chile es la autoridad competente para regular los nombres de dominio <.cl> y quien 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.
28. Que, en este caso Natura Cosmeticos S.A. cumple las normas de procedimiento establecidas para la solicitud de inscripción de nombres de dominio así como las contenidas en el Anexo 1 del Reglamento respecto del Procedimiento de Mediación y Arbitraje:

- Se solicitó legítimamente la inscripción del nombre de dominio <naturabisse.cl> dentro del plazo de 30 días desde que fue solicitado por el otro solicitante.
- Se pagó la tarifa correspondiente a la solicitud del nombre de dominio ante NIC Chile y los honorarios arbitrales correspondientes.

29. Que, de esta forma Natura Cosmeticos S.A. se ha opuesto a la solicitud de nombre de dominio <naturabisse.cl.> de los Sres. Natura Bisse International, usando los medios que el Reglamento le concede, de buena fe, en conformidad a lo dispuesto por el artículo 14 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, y haciendo uso de su legítimo derecho a difundir vía Internet su marca "NATURA" y su familia de marcas asociadas, 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.
30. Que, en efecto, el eventual otorgamiento del nombre de dominio <naturabisse.cl> al demandado, provocaría confusión toda vez que como ya se ha señalado, mis mandantes, una reconocida, prestigiosa y sólida empresa de cosméticos, no tienen ningún interés en ser asociados por el público consumidor, a las actividades del primer solicitante, que son las mismas de mis representados, razón por la cual estimamos que no debe bajo ningún concepto ser titular del nombre de dominio <naturabisse.cl>.
31. Que, la teoría del **First Come First Served,** que trae como consecuencia la asignación del nombre de dominio "por defecto" al primer solicitante, opera cuando tanto demandante como demandado actúan de buena fe y tienen legítimos intereses que serían considerados como equivalentes.
32. Que, en este caso no es aplicable el principio antes citado. En efecto, creemos que el gran grado de fama y notoriedad alcanzada por la marca "NATURA" y su familia de marcas asociadas, no puede ser equiparado al alcance de la fama y notoriedad que pueda acreditar el primer solicitante. Cabe tener presente que el grado de fama y notoriedad de la marca "NATURA" no es un efecto fortuito, sino que es la consecuencia de un trabajo original, serio y dedicado, que ha implicado a través de los años un gran esfuerzo para mis representados. Creemos que la aplicación de la teoría del "First Come, First Served" traería como consecuencia hacer tabla raza de los esfuerzos desplegados para obtener el alto grado de fama y notoriedad alcanzado por la marca "NATURA".

33. Que, cabe tener presente que si bien la dimensión principal de los intereses en conflicto, es privada, creemos que no se puede desatenderse su implicancia pública. En efecto, esta parte sostiene que acoger sin matices la doctrina del "First Come, First Served", implicaría la introducción de un elemento de "desinformación" en el sistema, generando confusión y error entre los usuarios de Internet, lo que afectaría sin lugar a dudas el correcto funcionamiento de esta Red, que en definitiva es una red pública de información.
34. Que, a juicio de esta parte Natura Cosmeticos 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 <naturabisse.cl> que aquel que pudiesen poseer los primeros solicitantes.

SEXTO: Que, con fecha 7 de Mayo de 2010, se proveyó la presentación efectuada por Natura Bisse Intenational S.A, y se notificó a las partes de esta resolución por correo electrónico.

SEPTIMO: Que, con fecha 7 de Mayo de 2010, se proveyó la presentación efectuada por Natura Cosmeticos S.A., y se notificó a las partes de esta resolución por correo electrónico.

OCTAVO: Que, con fecha 20 de Mayo de 2010, Natura Cosmeticos S.A evacua el traslado señalando lo siguiente:

1. Que, la demandada fundamenta sus mejores pretensiones sobre el nombre de dominio en disputa, argumentando que entre su marca comercial y razón social y el nombre de dominio en disputa, existiría una identidad.
2. Que, lo anterior ciertamente no es correcto, y al contrario, constituye una de las razones por las cuales el nombre de dominio debe ser asignado a mis mandantes.
3. Que, en efecto, si existiera la identidad señalada por la demandada, el nombre de dominio solicitado debiera haber sido "naturabisseinternational.cl" y no "naturabisse.cl".
4. Que el nombre de dominio "naturabisseinternational.cl" se encuentra disponible y no ha sido solicitado por los Sres. Natura Bisse International.

5. Que, las marcas comerciales deben ser usadas como son concedidas, esto es, con protección a su conjunto, y sin protección a los elementos aisladamente considerados. Llama la atención de esta parte el reiterado uso y referencia por parte de los Sres. Natura Bissé International en su escrito de demanda a su marca como “NATURA BISSE” y no “NATURA BISSE INTERNATIONAL”.
6. Que, esta parte es de la opinión que difícilmente el Tribunal Arbitral, hoy Tribunal de Propiedad Industrial hubiese aceptado la coexistencia de la familia de marcas “NATURA” y la marca “NATURA BISSE INTRNATIONAL”, sin la inclusión del elemento “INTERNATIONAL”. En efecto, la inclusión del elemento “INTERNATIONAL” une la marca con su creador, otorgando la distintividad requerida por la ley respecto de las marcas de mis representados, por lo que la omisión del señalado elemento, quita toda legitimidad al argumento de identidad referido, y al contrario da sustento al argumento hecho valer por esta parte en el sentido que la existencia de un nombre de dominio “naturabisse.cl” a nombre de un tercero, busca captar el prestigio que mis mandantes han construido y cimentado en relación a su familia de marcas “NATURA”, provocando confusión y error en el mercado, sobre todo tratándose de empresas del mismo rubro.
7. Que, la demandada ha acompañado diversos listados de tiendas donde se venden sus productos, spas donde estos productos se ofrecen y medios donde se han publicitado. Sin perjuicio de lo anterior, cabe señalar que ninguno de los listados incluye ninguna tienda, hotel, spa, o revista chilena, por lo que en consecuencia, si bien los demandados pueden demostrar notoriedad de su marca “NATURA BISE INTERNATIONAL” en el extranjero, no ocurre lo mismo en Chile.
8. Que, al contrario, mis mandantes NATURA COSMETICOS S.A. según se acreditará en el período probatorio respectivo, son una de las principales empresas de cosméticos que ofrecen sus productos en Chile, donde son ampliamente conocidos en el mercado.
9. Que, lo anterior es especialmente relevante, ya que el nombre de dominio en disputa es de extensión “.cl”, obviamente relacionado con el mercado chileno.
10. Que, adicionalmente, cabe hacer presente que mis mandantes son titulares en Chile de numerosos registros de marca que conforman la “familia de marcas NATURA”, entre las que destacan:

1.- Registro de marca N° 599.743 “NATURA”, mixta, clase 5, de fecha 17 de Julio de 2001.

2.- Registro de marca N° 594.714 “NATURA C”, denominativa, clase 3, de fecha 23 de Abril de 2001.

3.-Registro de marca Nº 601.956 “NATURA O2”, palabra, clase 3, de fecha 20 de Agosto de 2001.

4.-Registro de marca Nº 539.949 “NATURA FOTOEQUILIBRIO”, mixta, clase 3, de fecha 30 de Abril de 2000.

5.- Registro de marca Nº 584.117 “ROMMAGE DE NATURA”, mixta, clase 3, de fecha 1 de Diciembre de 2000.

6.-Registro de marca Nº 584.118 “QUOTIDIANO DE NATURA”, mixta, clase 3, de fecha
1 de Diciembre de 2000.

7.-Registro de marca Nº 583.950 “NATURA EKOS”, mixta, clase 3, de fecha 30 de Noviembre de 2000.

8.-Registro de marca Nº 580.743 “VIVA DE NATURA”, mixta, clase 3, de fecha 30 de Diciembre de 2000.

9.-Registro de marca Nº 631.738 “NATURA”, mixta, clase 5, de fecha 4 de Junio de 2002.

10.- Registro de marca Nº 631.739 “NATURA”, mixta, clase 3, de fecha 4 de Junio de 2002.

11.- Registro de marca Nº 584.121 “NATURA BIOEQUILIBRIO”, mixta, clase 3, de fecha 1 de Diciembre de 2000.

12.- Registro de marca Nº 584.120 “NATURA BIOEQUILIBRIO”, mixta, clase 5, de fecha 1 de Diciembre de 2000.

13.- Registro de marca Nº 588.273 “SENTIDOS DE NATURA”, denominativa, clase 3, de fecha 19 de Enero de 2001.

14.- Registro de marca Nº 592.281 “REVELAR DE NATURA”, mixta, clase 3, de fecha 14 de Marzo de 2001.

15.- Registro de marca Nº 594.995 “CIPRUS DE NATURA”, mixta, clase 3, de fecha 26 de Abril de 2001.

16.- Registro de marca Nº 594.997 “SINTONIA DE NATURA”, denominativa, clase 3, de fecha 26 de Abril de 2001.

17.- Registro de marca Nº 599.749 “NATURA CHAS”, mixta, clase 5, de fecha 17 de Julio de 2001.

18.- Registro de marca Nº 599.741 “FACES DE NATURA”, mixta, clase 3, de fecha 17 de Julio de 2001.

19.- Registro de marca Nº 599.750 “NATURA ATIVIDADE”, denominativa, clase 3, de fecha 17 de Julio de 2001.

20.- Registro de marca Nº 612.581 “CRISTAIS DE NATURA”, denominativa, clase 3, de fecha 11 de Diciembre de 2001.

21.- Registro de marca Nº 621.741 “NATURA ATIVIDADE”, denominativa, clase 32, de fecha 8 de Febrero de 2002.

22.- Registro de marca Nº 653.599 “TAMESIS DE NATURA”, mixta, clase 3, de fecha 2 de Enero de 2003.

23.- Registro de marca Nº 619.016 “NATURA EKOS IGARAPE”, denominativa, clase 3, de fecha 22 de Enero de 2002.

24.- Registro de marca Nº 619.017 “A DOIS DE NATURA”, denominativa, clase 3, de fecha 22 de Enero de 2002.

25.- Registro de marca Nº 624.837 “NILE DE NATURA”, mixta, clase 3, de fecha 18 de Marzo de 2002.

26.- Registro de marca Nº 618.345 “NATURA COSMETICA TERAPEUTICA”, mixta, clases de la 1 a la 34, establecimiento comercial en la Región Metropolitana, renovación del registro Nº 376.325, de fecha 18 de Enero de 2002.

27.- Registro de marca Nº 618.360 “NATURA”, mixta, clase 3, renovación del registro Nº 377.968, de fecha 18 de Enero de 2002.

28.- Registro de marca Nº 622.425 “NATURA”, mixta, clase 3, de renovación del registro Nº 378.266, de fecha 14 de Febrero de 2002.

29.- Registro de marca Nº 645.288 “KRISKA DE NATURA JEANS”, mixta, clase 3, de fecha 14 de Octubre de 2002.

30.- Registro de marca Nº 638.056 “NATURA”, mixta, clases 3 y 21, renovación del registro Nº 387.501, de fecha 1 de Agosto de 2002.

31.- Registro de marca Nº 650.238 “NATURA EKOS”, mixta, clase 5, de fecha 27 de Noviembre de 2002.

32.- Registro de marca Nº 648.756 “NATURA”, mixta, clases 3, renovación del registro Nº 648.756, de fecha 14 de Noviembre de 2002.

33.- Registro de marca Nº 669.893 “FACES DE NATURA XYZ”, denominativa, clase 3, de fecha 30 de Julio de 2003.

34.- Registro de marca Nº 675.498 “FACES DE NATURA XYZ”, mixta, clase 3, de fecha 13 de Octubre de 2003.

35.- Registro de marca Nº 669.890 “NATURA HIDRAPLANT”, denominativa, clase 3, de fecha 30 de Julio de 2003.

36.- Registro de marca Nº 669.888 “NATURA VITAPLANT”, denominativa, clase 3, de fecha 30 de Julio de 2003.

37.- Registro de marca Nº 670.762 “KAIAK DE NATURA AVENTURA”, denominativa, clase 3, de fecha 12 de Agosto de 2003.

38.- Registro de marca Nº 670.763 “NATURA SINGULAR”, denominativa, clase 3, de fecha 12 de Agosto de 2003.

39.- Registro de marca Nº 670.764 “SINTONIA TOTAL DE NATURA”, mixta, clase 3, de fecha 12 de Agosto de 2003.

40.- Registro de marca Nº 683.827 “AGUAS DE NATURA”, mixta, clase 3, de fecha 21 de Enero de 2004.

41.- Registro de marca Nº 787.351 “NATURA UNICA”, mixta, clase 3, de fecha 16 de Mayo de 2007.

42.- Registro de marca Nº 680.780 “NATURA, LA OTRA NATURALEZA DE MI BELLEZA”, propaganda, clase 3, de fecha 11 de Diciembre de 2003.

43.- Registro de marca Nº 680.781 “NATURA, LA OTRA NATURALEZA DE MI BELLEZA”, propaganda, clase 3, de fecha 11 de Diciembre de 2003.

44.- Registro de marca Nº 704.928 “NATURA AQUARELA”, mixta, clase 3, de fecha 1 de Octubre de 2004.

45.- Registro de marca Nº 707.537 “NATURA, OTRA FORMA DE BELLEZA”, propaganda, clase 3, de fecha 3 de Noviembre de 2004.

46.- Registro de marca Nº 798.932 “NATURA, GEN”, propaganda, clase 3, de fecha 17 de Octubre de 2007.

47.- Registro de marca Nº 715.319 “NATURA, MAMA E BEBE”, denominativa, clase 3, de fecha 18 de Enero de 2005.

48.- Registro de marca Nº 717.747 “FACES NATURA ILIMITADA”, denominativa, clase 3, de fecha 17 de Febrero de 2005.

49.- Registro de marca Nº 718.936 “NATURA, LA OTRA CARA DE LA COSMETICA”, propaganda, clase 3, de fecha 3 de Marzo de 2005

50.- Registro de marca Nº 718.938 “NATURA MAMA Y BEBE”, denominativa, clase 3, de fecha 3 de Marzo de 2005.

51.- Registro de marca Nº 727.743 “NATURA CRIANZA FLORZINHA”, mixta, clase 3, de fecha 5 de Mayo de 2005.

52.- Registro de marca Nº 733.832 “NATURA 2”, mixta, clase 3, de fecha 21 de Septiembre de 2005.

53.- Registro de marca Nº 759.404 “FACES NATURA AGITE”, denominativa, clase 3, de fecha 29 de Mayo de 2006.

54.- Registro de marca Nº 745.064 “NATURA ILIMITADA”, denominativa, clase 3, de fecha 5 de Enero de 2006.

55.- Registro de marca Nº 748.913 “NATURA MIXPLANT”, denominativa, clase 3, de fecha 31 de Enero de 2006.

56.- Registro de marca Nº 748.912 “NATURA NUTRIPLANT”, denominativa, clase 3, de fecha 31 de Enero de 2006.

57.- Registro de marca Nº 748.911 “NATURA POLIPLANT”, denominativa, clase 3, de fecha 31 de Enero de 2006.

58.- Registro de marca Nº 748.903 “NATURA COLORPLANT”, denominativa, clase 3, de fecha 31 de Enero de 2006.

59.- Registro de marca Nº 748.902 “NATURA CONTROLPLANT”, denominativa, clase 3, de fecha 31 de Enero de 2006.

60.- Registro de marca Nº 751.119 “NATURA HUMOR”, denominativa, clase 3, de fecha 17 de Febrero de 2006.

61.- Registro de marca Nº 755.091 “EAU DE NATURA”, denominativa, clase 3, de fecha 31 de Marzo de 2006.

62.- Registro de marca Nº 762.939 “NATURA VIVA”, denominativa, clase 3, de fecha 20 de Julio de 2006.

63.- Registro de marca Nº 763.991 “NATURA VERSA”, denominativa, clase 3, de fecha 3 de Agosto de 2006.

64.- Registro de marca Nº 763.992 “NATURA DIVERSA”, denominativa, clase 3, de fecha 3 de Agosto de 2006.

65.- Registro de marca Nº 771.343 “NATURA BIOGRAFIA VOLUME 2”, denominativa, clase 3, de fecha 6 de Noviembre de 2006.

66.- Registro de marca Nº 771.344 “NATURA NATURE”, denominativa, clase 3, de fecha 6 de Noviembre de 2006.

67.- Registro de marca Nº 854.961 “NATURA NEUTROPLANT”, denominativa, clase 3, de fecha 9 de Julio de 2009.

68.- Registro de marca Nº 778.912 “NATURA ULTRAPLANT”, denominativa, clase 3, de fecha 31 de Enero de 2007.

69.- Registro de marca Nº 778.921 “NATURA PLANT”, mixta, clase 3, de fecha 31 de Enero de 2007.

70.- Registro de marca Nº 780.327 “NATURA”, mixta, clase 16, de fecha 21 de Febrero de 2007.

71.- Registro de marca Nº 780.318 “NATURA HOMEM”, denominativa, clase 3, de fecha 21 de Febrero de 2007.

72.- Registro de marca Nº 785.389 “NATURA INTENSIPLANT”, denominativa, clase 3, de fecha 24 de Abril de 2007.

73.- Registro de marca Nº 787.293 “NATURA USO”, denominativa, clase 3, de fecha 16 de Mayo de 2007.

74.- Registro de marca Nº 791.015 “NATURA FIXPLANT”, denominativa, clase 3, de fecha 27 de Junio de 2007.

75.- Registro de marca Nº 793.300 “NATURA ACTIVEPLANT”, denominativa, clase 3, de fecha 27 de Julio de 2007.

76.- Registro de marca Nº 793.356 “FACES NATURA SUPERSTILO”, denominativa, clase 3, de fecha 27 de Julio de 2007.

77.- Registro de marca Nº 787.495 “Q.I. DE NATURA”, denominativa, clase 3, de fecha 13 de Enero de 2007.

78.- Registro de marca Nº 795.063 “NATURA AMOR AMERICA”, denominativa, clase 3, de fecha 23 de Agosto de 2007.

79.- Registro de marca Nº 796.180 “NATURA HOMBRE”, denominativa, clase 3, de fecha 8 de Julio de 2007.

80.- Registro de marca Nº 803.550 “NATURA AMOR AMERICA”, denominativa, clase 41, de fecha 14 de Diciembre de 2007.

81.- Registro de marca Nº 807.961 “NATURA FORTIPLANT”, denominativa, clase 3, de fecha 8 de Febrero de 2008.

82.- Registro de marca Nº 810.738 “NATURA CRIANCA”, denominativa, clase 3, de fecha 21 de Octubre de 2007.

83.- Registro de marca Nº 815.803 “NATURA BEM ESTAR BEM”, denominativa, clases 35 y 44, de fecha 7 de Mayo de 2008.

84.- Registro de marca Nº 817.992 “KAIAK NATURA ECOMOTION”, denominativa, clases 3, de fecha 29 de Mayo de 2008.

85.- Registro de marca Nº 814.558 “NATURA, MUJER BONITA DE VERDAD”, propaganda, clase 3, de fecha 30 de Diciembre de 2007.

86.- Registro de marca Nº 8026.712 “NATURA AMO”, mixta, clase 3, de fecha 4 de Septiembre de 2008.

87.- Registro de marca Nº 862.284 “NATURA CREER PARA VER”, mixta, clase 16, de fecha 5 de Octubre de 2009.

88.- Registro de marca Nº 851.392 “SOL DE NATURA”, mixta, clase 3, de fecha 22 de Febrero de 2009.

89.- Registro de marca Nº 851.393 “LUA DE NATURA”, mixta, clase 3, de fecha 22 de Febrero de 2009.

90.- Registro de marca Nº 851.401 “ESSENCIAL DE NATURA”, denominativa, clase 3, de fecha 26 de Marzo de 2009.

91.- Registro de marca Nº 865.242 “NATURA BIEN ESTAR”, denominativa, clase 5, de fecha 7 de Octubre de 2009.

92.- Solicitud de marca Nº 875.141 “NATURA AURA”, denominativa, clase 3, presentada 20 de Agosto de 2009.

93.- Solicitud de marca Nº 890.749 “NATURA AMO XODO”, denominativa, clase 3, presentada 6 de Enero de 2010.

94.- Solicitud de marca Nº 890.750 “NATURA AMO AMASSO”, denominativa, clase 3, presentada 6 de Enero de 2010.

95.- Solicitud de marca Nº 894.577 “NATURA UNA”, mixta, clase 3, presentada 8 de Febrero de 2010.

11. Que, tomando en cuenta lo anterior, es natural y legítimo que NATURA COSMETICOS S.A. busque proteger a su marca “NATURA” y a la familia conformada por las marcas antes mencionada, de la dilución que significaría que un tercero, so pretexto del uso “parcial” de una marca comercial, se identifique como una marca más de la familia marcaria “NATURA”, marca famosa y notoria en Chile.

NOVENO: Que, con fecha 20 de mayo de 2010, Guillermo Carey Claro, en representación de Natura Bisse International S.A. evacua el traslado conferido, señalando lo siguiente:

1.Que, el demandado expone en la página 6 de su demanda, la siguiente afirmación: “*El nombre de dominio solicitado adiciona a la marca de mis representado la expresión “BISSE”, lo que a juicio de esta parte no otorga el grado de distintividad suficiente para distinguir suficientemente el nombre de dominio solicitado de las marcas de los Sres. Natura Cosmeticos S.A.”* Consideramos que esta afirmación no resulta efectiva por cuanto, y en atención a los argumentos que a continuación se exponen, el complemento BISSE sí le otorgaría al dominio solicitado la distintividad requerida por la ley. En este sentido, cabe señalar que el concepto de distintividad se refiere a un tecnicismo jurídico de amplia aplicación en el derecho marcario, el cual no es definido ni contenido por la Real Academia Española. En base a este hecho, y en especial atención a lo contenido en el Art. 21 del Código Civil, esto es, que *“Las palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomarán en el sentido que les den los que profesan la misma ciencia”*, cabe apreciar lo que al respecto de la distintividad se ha mencionado en la doctrina marcaria existente en nuestro país. En referencia a este concepto, el cual se contendría en el Art. 19 de la Ley 19.039, se define marca comercial como *“todo signo que sea susceptible de representación gráfica capaz de distinguir en el mercado productos, servicios o establecimientos industriales o comerciales”.* “la *novedad* o *carácter distintivo* significa que el signo no debe corresponder al nombre del producto o servicio a identificar, o aludir o referirse a sus características o cualidades… aunque en otra época dicho precepto fue aplicado por la jurisprudencia a los supuestos de similitud o igualdad de signos.

2. Que, sin embargo, tan arraigada fue durante otra época la postura de entender la falta de novedad como sinónimo de igualdad o similitud de signos, esto es, la confusión entre la *novedad* y

la *disponibilidad* de la marca, que en algunos casos muy puntuales tanto el DPI como TAPI han recaído en la antigua práctica.

3. Que, en base a esta interpretación doctrinal en cuanto al requisito de distintividad que tanto los nombres de dominio como las marcas comerciales requerirían, no cabe sino señalar que la contraparte ha errado en la precisión de sus términos al señalar que el dominio solicitado carecería de distintividad, al asimilar este concepto al de disponibilidad. En este sentido, resulta evidente que el dominio legítimamente solicitado por mi mandante, y en especial la denominación BISSE, reúne los requisitos de *novedad* o *carácter distintivo* por cuanto esta palabra corresponde a un neologismo en la lengua española, ya que no corresponde a significado alguno en éste, no encontrándose contenida en el diccionario u enciclopedia alguna. De ello, se debe colegir que la denominación BISSE, corresponde a una palabra de fantasía, creada intelectualmente por mi mandante, en la cual se conjugan una serie de atributos que le permiten en tan sólo una palabra evocar las cualidades de sus productos. En este sentido, conviene señalar que en modo alguno resulta esta denominación descriptiva u evocativa de los productos que pretende distinguir, razón por la cual cabría descartar de plano el hecho de que la expresión BISSE pueda resultar carente de distintividad.

4. Que, no obstante lo anterior, y en atención a la amplia difusión que en la doctrina marcaria se le ha otorgado al concepto de distintividad como sinónimo de disponibilidad, consideramos que resulta también de suma importancia descartar el argumento de la contraparte en lo que a este sentido se refiera. En primer lugar, cabe reiterar el hecho que la palabra BISSE corresponde a una palabra creada por mi cliente, la cual carece de significado alguno en la lengua española, así como en la lengua catalana, la cual es la lengua madre de los creadores de esta marca y compañía. En este sentido, consideramos que la sola adición de una palabra que posee estas características, es decir, una palabra que es original, fruto de la creación intelectual de mi mandante, y que por el hecho de conformarse en base a una gramática extranjera, (v. gr. La doble SS intervocálica no existe en lengua española, y obedece más bien a una regla gramatical catalana según la cual se utiliza en aquellos casos fonéticos en la que la pronunciación de la “s” es sorda, y se sitúa entre vocales), permite evocar una serie de conceptos que resultan novedosos para nuestra cultura, dotando al dominio solicitado de la capacidad de distinguirse de otros que contengan así también la denominación NATURA.

5. Que, sin embargo, se podría señalar que el argumento anterior no resulta suficiente para probar el punto en discusión, esto es que la adición del elemento BISSE no le permite al dominio solicitado distinguirse de los dominios que la contraparte señala como registrados en su nombre, por cuanto las apreciaciones señaladas serían de un carácter meramente subjetivo y por ello, no susceptibles de ser probados de un modo material y concreto. Por ello, y a modo de sustentar en base a hechos concretos que la sola adición de la denominación BISSE permite que los usuarios reconozcan a través de ésta los productos y el origen industrial y comercial de mi mandante, NATURA BISSE INTERNATIONAL S.A., es que nos permitimos señalar el siguiente dato: Al introducir la palabra BISSE en el famoso buscador virtual de sitios en Internet GOOGLE.COM, el primer resultado que esta búsqueda arroja es la página www.naturabisse.es, es decir, el homepage de mi mandante. Adicionalmente, permítasenos señalar el hecho que al revisar las primeras 5 páginas que el buscador GOOGLE ofrece como resultado de su búsqueda, de un total de 50 sitios que contienen la denominación BISSE, 44 de ellos se asocian a NATURA BISSE. Para traducir estos resultados a un lenguaje de cifras matemáticas, podemos señalar que al buscar en Internet la palabra BISSE, mediante GOOGLE, es decir, mediante la herramienta más utilizada en la actualidad por los cibernautas para realizar sus búsquedas, siendo éste el modo más natural de navegar en la red según diversos estudios, resulta que un 90 % de los datos que el buscador arroja, en sus primeros 50 resultados, se encuentran asociados a los productos comercializados por NATURA BISSE INTERNATIONAL S.A.

7. Que, en base a estos resultados, podemos considerar que se encuentra suficientemente acreditado el hecho que la sola denominación BISSE le otorga la distintividad y la disponibilidad requerida por la ley en lo que a nombres de dominio se refiere. Además cabe hacer presente el hecho que nos hemos referido a los resultados arrojados por la búsqueda sólo de la denominación BISSE, por cuanto, si ésta se acompaña de su complemento NATURA, los resultados que arroja la búsqueda se encuentran en un 100 % relacionados con el origen industrial y comercial de los productos asociados a NATURA BISSE INTERNATIONAL S.A.

8. Que, hemos decidido comenzar esta argumentación señalando cómo la denominación BISSE dota al dominio solicitado del carácter novedoso o distintivo que los nombres de dominio requerirían en base a datos que se encuentran relacionados con el funcionamiento normal de Internet, así como con el modo más acostumbrado por los usuarios para realizar sus búsquedas.

No obstante, cabe también señalar que la denominación BISSE resulta suficientemente distintiva en los nombres de dominio asociados al NIC, y a las direcciones .cl, así como también en lo referente a registros marcarios. En lo que se refiere a nombres de dominio asociados al NIC, cabe destacar el hecho que al introducir como patrón de búsqueda la denominación BISSE, esta arroja como resultado 5 nombres de dominio, de los cuales, sólo la solicitud de mi mandante contiene de manera íntegra y exacta a la denominación BISSE, ninguno de los cuales alude, siquiera remotamente, a los productos u origen industrial o comercial de la contraparte. En cuanto a los registros marcarios se refiere, el resultado es el mismo. Es por ello, que podemos concluir que la denominación BISSE por sí misma, resulta suficiente para otorgarle la distinción, y para cumplir con los requisitos de disponibilidad que requiere la ley, ya que no vulnera en modo alguno el derecho adquirido por un tercero, toda vez que obedece a la creación intelectual de mi mandante, además de disipar toda posibilidad de confusión o error en el público consumidor por las características que ésta posee y que ya se han enumerado en este escrito.

9. Que, a modo de conclusión en lo que a la sola denominación BISSE se refiere, cabe señalar que actualmente los dominios www.natura.com y www.naturabisse.com coexisten de manera totalmente pacífica, sin que ello implique confusión u error alguno para los cyber navegantes. Es por ello que, considerando que en este medio virtual las barreras nacionales se han borrado de manera completa, respondiendo íntegramente al fenómeno de globalización, no vemos impedimento alguno para que la coexistencia que se da en los dominios relacionados al .COM, no pueda darse en los .CL.

10. Que, en la página 7 de su escrito la contraparte afirma que "*la asignación del nombre de dominio en conflicto a nombre de los primeros solicitante, traería(sic) consecuencia la confusión por parte del mercado respecto de los productos ofrecidos, ya que con toda razón los consumidores asociarían los productos del nombre de dominio naturabisse.cl con la famosa marca de mis mandantes. Lo anterior generaría confusión y error en el mercado y graves perjuicios para mis representados, en razón de la pérdida progresiva de valor de su marca "NATURA" a consecuencia de la dilución marcaria a la que se vería afecta."*

11. Que, esta afirmación no resulta certera en cuanto a sus apreciaciones por las razones que a continuación se exponen. En primer lugar, cabe desacreditar el argumento según el cual, con toda naturalidad los consumidores asociarán el dominio naturabisse.cl con las marcas invocadas por la contraparte. Lo anterior, porque la marca NATURA BISSE obedece a la creación intelectual de mi mandante, la cual se encuentra actualmente registrada en nuestro país como bien se ha señalado en el escrito de demanda de dominio, acreditándose en él el mejor derecho que posee mi mandante con respecto a este nombre de dominio.

12. Que, la contraparte señala que el otorgar el nombre de dominio en disputa a mi mandante generará todo tipo de errores o confusiones en el mercado toda vez que éste se encontraría asociado al housemark de su cliente. En este sentido, podemos resumir el anterior argumento en que la sola inclusión de la palabra NATURA en el dominio solicitado, sería supuestamente suficiente para causar confusión en el público consumidor. En base a esto, cabe señalar que lo anterior no resulta de tal forma en los hechos, así como tampoco puede alegarse que *con toda razón* los consumidores asociarán un nombre de dominio que contiene el elemento NATURA con el original industrial y comercial de los productos que se asocian a su mandante. A modo de probar este hecho, actualmente existen al menos 11 nombres de dominio inscritos que comienzan y contienen la palabra NATURA. De este hecho podemos colegir que no resulta una consecuencia natural o necesaria el asociar un nombre de dominio que contiene la palabra NATURA con los productos o servicios asociados a la contraparte. Como ejemplo podemos citar los siguientes dominios: naturabel.cl, naturabelle.cl, naturacorp.cl, naturacreatora.cl, naturaexport.cl, naturaffia.cl, naturaflor.cl, naturafresh.cl, natura-cert.cl, natura-lista.cl, naturahogar.cl, naturahome.cl, naturahotels.cl, naturakofke.cl

13. Que, especial mención cabe hacer sobre el dominio naturabel.cl, por cuanto éste, al igual que el dominio asociado a la contraparte se especializa en el rubro de los cosméticos, sin que ello haya implicado causar error o confusión en el público consumidor, u haya impedido en modo alguno una pacífica coexistencia entre ambos. A modo de acreditar lo anterior, en un otrosí de esta presentación se acompañan copias de los registros de estos dominios obtenidos de la página NIC.CL

14. Que, adicionalmente, coexisten también una serie de dominios que se componen de la denominación NATURAL, la cual, si bien le adiciona una letra a la denominación NATURA, no se puede considerar que sea suficiente como para otorgarle la posibilidad de diferenciarse claramente de ésta. Con respecto a dominios en los que se contiene la denominación NATURAL, podemos señalar que actualmente existen más de 30 dominios registrados que cumplen con este requisito. Cabe precisar en cuanto a este dato, que el motor de búsqueda del NIC entrega sólo los primeros 50 resultados, por lo que es altamente probable que existan aún más nombres de dominio asociados a esta denominación.

15. Que, todo lo anterior, en lo que a nombres de dominio se refiere, nos permite sostener la siguiente conclusión: Que la denominación NATURA o su asociado NATURAL no bastan por sí mismos para distinguirse en la red comunicacional que conforma Internet, lo cual se puede apreciar del hecho de que actualmente existe un gran número de dominios asociados a estas palabras. En este sentido, consideramos que la adición de otro elemento v.gr. BISSE, a esta palabra resulta no sólo suficiente, sino además necesario, para que el nombre de dominio solicitado pueda ser reconocido y distinguido por los ciber navegantes. Centrándonos en el caso puntual que nos convoca, resulta natural y obvio que el nombre de dominio solicitado naturabisse.cl será diferenciado de los alegados por la contraparte, además de ser asociado a los productos que mi mandante NATURA BISSE INTERNATIONAL S.A. produce y comercializa, toda vez que posee los elementos suficientes para diferenciarse de estos, y principalmente, porque es a través de esta denominación NATURA BISSE, que mi mandante es reconocido en el mercado. Por ello, resulta obvio que quien tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio conformado por los elementos NATURA BISSE, resulte ser quien ha creado, difundido, comercializado, y en fin, hecho famosa a esta misma denominación, es decir, NATURA BISSE INTERNATIONAL S.A**.**

16. Que, cabe referirse a la supuesta *consecuencia* que tendría otorgar el dominio en disputa a mi mandante, esto es, la pérdida de valor de la marca NATURA como consecuencia de la dilución marcaria a la que se vería afecta. Con respecto a lo anterior, el otorgar el dominio en disputa a la parte que detenta un mejor derecho sobre éste, es decir, NATURA BISSE INTERNATIONAL S.A., no supondría en modo alguno causar la dilución marcaria de la marca NATURA de la contraparte, por cuanto ésta ya se encuentra diluida en el rubro marcario de los productos de la clase 3, al

punto que podemos señalar que la denominación NATURA puede ser considerada como una palabra de uso común en esta clase.

17. Que, en base a estos registros, podemos afirmar que actualmente la denominación NATURA se encuentra asociada a marcas que corresponden a diferentes titulares. De esto, podemos afirmar que la denominación NATURA resulta de uso común en el rubro relacionado con los productos de la clase 3, razón por la cual no podría alegarse un derecho exclusivo y excluyente sobre ésta. De este modo, no resulta válida la afirmación según la cual el otorgar el presente nombre de dominio a mi mandante generará todo tipo de errores en los ciber navegantes, por cuanto, de los registros enumerados en la presente tabla, se puede apreciar que actualmente la marca en la cual funda sus argumentos la contraparte se encuentra coexistiendo con el registro de la marca NATURA BISSE INTERNATIONAL de mi mandante, además de una serie de registros que se componen de estas mismas denominaciones: NATURA o NATURAL.

.

18. Que, en la página número 10 de su escrito, la contraparte señala que "No cabe en autos la aplicación del principio first come, first served" La contraparte argumenta esta afirmación en base a que "*el gran grado de fama y notoriedad alcanzada por la marca "NATURA" y su familia de marcas asociadas, no puede ser equiparado al alcance de fama y notoriedad que pueda acreditar el primer solicitante*." Al respecto, nos permitimos señalar que la contraparte incurre en un error lógico en su argumentación, por cuanto en esta misma página, define los casos en los cuales el principio "First come, First Served" resultaría aplicable: "opera cuando tanto el demandante como demandado actúan de buena fe y tienen legítimos intereses que serían considerados como equivalentes." El error lógico que señalamos se basaría en el hecho que, de la misma definición de casos aplicables del principio First come, First Served que la contraparte otorga en su escrito, no se sigue en modo alguno que sea la Fama y Notoriedad de una marca el criterio bajo el cual se rige su aplicación. Al contrario (y no obstante que esta contraparte ha acreditado de un modo fehaciente en el escrito de demanda la fama y notoriedad de la cual gozan los productos asociados a la denominación NATURA BISSE por medio de un extenso número de material publicitario aparecido en revistas de moda de distintos países del mundo), la definición que otorga la contraparte sólo menciona como criterios para decidir acerca de la aplicación de este principio la buena fe y el legítimo interés. Como bien se ha acreditado en la presentación efectuada por

esta parte, no sólo se cumpliría con ambos requisitos, encontrándose amparada en el registro de la marca NATURA BISSE en Chile y el mundo, el uso actual de estas marcas para distinguir productos de la clase 3, los nombres de dominio naturabisse.es , naturabisse.com, etc, además de ser el legítimo creador de esta marca, sino que también, gozaría de un mejor derecho con respecto a este dominio.

DECIMO: Que, con fecha 24 de Noviembre de 2011, se proveyó tanto la presentación de la NATURA BISSE INTERNATIONAL S.A como de Natura Cosmeticos S.A, y se notifico de dichas resoluciones a las partes por correo electrónico.

UNDECIMO: Que, con fecha 24 de Noviembre de 2011 se recibe la causa a prueba, fijándose los puntos sobre los que recaerá. Dicha resolución se notifica el día 24 de Noviembre de 2011 por correo electrónico.

DUODECIMO: Que con fecha 6 de Diciembre de 2011, Natura Cosmeticos S.A, y dentro del término de prueba solicita se tengan por acompañados los siguientes documentos:

A.- Registros de Marca Nacionales y Extranjeros

1.- Registro de marca N° 599.743 "NATURA", mixta, clase 5, de fecha 17 de Julio de 2001.

2.- Registro de marca N° 594.714 "NATURA C", denominativa, clase 3, de fecha 23 de Abril de 2001.

3.-Registro de marca Nº 601.956 "NATURA O2", palabra, clase 3, de fecha 20 de Agosto de 2001.

4.-Registro de marca Nº 539.949 "NATURA FOTOEQUILIBRIO", mixta, clase 3, de fecha 30 de Abril de 2000.

5.- Registro de marca Nº 584.117 "ROMMAGE DE NATURA", mixta, clase 3, de fecha 1 de Diciembre de 2000.

6.-Registro de marca Nº 584.118 "QUOTIDIANO DE NATURA", mixta, clase 3, de fecha

1 de Diciembre de 2000.

7.-Registro de marca Nº 583.950 "NATURA EKOS", mixta, clase 3, de fecha 30 de Noviembre de 2000.

8.-Registro de marca Nº 580.743 “VIVA DE NATURA”, mixta, clase 3, de fecha 30 de Diciembre de 2000.

9.-Registro de marca Nº 631.738 “NATURA”, mixta, clase 5, de fecha 4 de Junio de 2002.

10.- Registro de marca Nº 631.739 “NATURA”, mixta, clase 3, de fecha 4 de Junio de 2002.

11.- Registro de marca Nº 584.121 “NATURA BIOEQUILIBRIO”, mixta, clase 3, de fecha 1 de Diciembre de 2000.

12.- Registro de marca Nº 584.120 “NATURA BIOEQUILIBRIO”, mixta, clase 5, de fecha 1 de Diciembre de 2000.

13.- Registro de marca Nº 588.273 “SENTIDOS DE NATURA”, denominativa, clase 3, de fecha 19 de Enero de 2001.

14.- Registro de marca Nº 592.281 “REVELAR DE NATURA”, mixta, clase 3, de fecha 14 de Marzo de 2001.

15.- Registro de marca Nº 594.995 “CIPRUS DE NATURA”, mixta, clase 3, de fecha 26 de Abril de 2001.

16.- Registro de marca Nº 594.997 “SINTONIA DE NATURA”, denominativa, clase 3, de fecha 26 de Abril de 2001.

17.- Registro de marca Nº 599.749 “NATURA CHAS”, mixta, clase 5, de fecha 17 de Julio de 2001.

18.- Registro de marca Nº 599.741 “FACES DE NATURA”, mixta, clase 3, de fecha 17 de Julio de 2001.

19.- Registro de marca Nº 599.750 “NATURA ATIVIDADE”, denominativa, clase 3, de fecha 17 de Julio de 2001.

20.- Registro de marca Nº 612.581 “CRISTAIS DE NATURA”, denominativa, clase 3, de fecha 11 de Diciembre de 2001.

21.- Registro de marca Nº 621.741 “NATURA ATIVIDADE”, denominativa, clase 32, de fecha 8 de Febrero de 2002.

22.- Registro de marca Nº 653.599 “TAMESIS DE NATURA”, mixta, clase 3, de fecha 2 de Enero de 2003.

23.- Registro de marca Nº 619.016 “NATURA EKOS IGARAPE”, denominativa, clase 3, de fecha 22 de Enero de 2002.

24.- Registro de marca Nº 619.017 “A DOIS DE NATURA”, denominativa, clase 3, de fecha 22 de Enero de 2002.

25.- Registro de marca Nº 624.837 “NILE DE NATURA”, mixta, clase 3, de fecha 18 de Marzo de 2002.

26.- Registro de marca Nº 618.345 “NATURA COSMETICA TERAPEUTICA”, mixta, clases de la 1 a la 34, establecimiento comercial en la Región Metropolitana, renovación del registro Nº 376.325, de fecha 18 de Enero de 2002.

27.- Registro de marca Nº 618.360 “NATURA”, mixta, clase 3, renovación del registro Nº 377.968, de fecha 18 de Enero de 2002.

28.- Registro de marca Nº 622.425 “NATURA”, mixta, clase 3, de renovación del registro Nº 378.266, de fecha 14 de Febrero de 2002.

29.- Registro de marca Nº 645.288 “KRISKA DE NATURA JEANS”, mixta, clase 3, de fecha 14 de Octubre de 2002.

30.- Registro de marca Nº 638.056 “NATURA”, mixta, clases 3 y 21, renovación del registro Nº 387.501, de fecha 1 de Agosto de 2002.

31.- Registro de marca Nº 650.238 “NATURA EKOS”, mixta, clase 5, de fecha 27 de Noviembre de 2002.

32.- Registro de marca Nº 648.756 “NATURA”, mixta, clases 3, renovación del registro Nº 648.756, de fecha 14 de Noviembre de 2002.

33.- Registro de marca Nº 669.893 “FACES DE NATURA XYZ”, denominativa, clase 3, de fecha 30 de Julio de 2003.

34.- Registro de marca Nº 675.498 “FACES DE NATURA XYZ”, mixta, clase 3, de fecha 13 de Octubre de 2003.

35.- Registro de marca Nº 669.890 “NATURA HIDRAPLANT”, denominativa, clase 3, de fecha 30 de Julio de 2003.

36.- Registro de marca Nº 669.888 “NATURA VITAPLANT”, denominativa, clase 3, de fecha 30 de Julio de 2003.

37.- Registro de marca Nº 670.762 “KAIAK DE NATURA AVENTURA”, denominativa, clase 3, de fecha 12 de Agosto de 2003.

38.- Registro de marca Nº 670.763 “NATURA SINGULAR”, denominativa, clase 3, de fecha 12 de Agosto de 2003.

39.- Registro de marca Nº 670.764 “SINTONIA TOTAL DE NATURA”, mixta, clase 3, de fecha 12 de Agosto de 2003.

40.- Registro de marca Nº 683.827 “AGUAS DE NATURA”, mixta, clase 3, de fecha 21 de Enero de 2004.

41.- Registro de marca Nº 787.351 “NATURA UNICA”, mixta, clase 3, de fecha 16 de Mayo de 2007.

42.- Registro de marca Nº 680.780 “NATURA, LA OTRA NATURALEZA DE MI BELLEZA”, propaganda, clase 3, de fecha 11 de Diciembre de 2003.

43.- Registro de marca Nº 680.781 “NATURA, LA OTRA NATURALEZA DE MI BELLEZA”, propaganda, clase 3, de fecha 11 de Diciembre de 2003.

44.- Registro de marca Nº 704.928 “NATURA AQUARELA”, mixta, clase 3, de fecha 1 de Octubre de 2004.

45.- Registro de marca Nº 707.537 “NATURA, OTRA FORMA DE BELLEZA”, propaganda, clase 3, de fecha 3 de Noviembre de 2004.

46.- Registro de marca Nº 798.932 “NATURA, GEN”, propaganda, clase 3, de fecha 17 de Octubre de 2007.

47.- Registro de marca Nº 715.319 “NATURA, MAMA E BEBE”, denominativa, clase 3, de fecha 18 de Enero de 2005.

48.- Registro de marca Nº 717.747 “FACES NATURA ILIMITADA”, denominativa, clase 3, de fecha 17 de Febrero de 2005.

49.- Registro de marca Nº 718.936 “NATURA, LA OTRA CARA DE LA COSMETICA”, propaganda, clase 3, de fecha 3 de Marzo de 2005

50.- Registro de marca Nº 718.938 “NATURA MAMA Y BEBE”, denominativa, clase 3, de fecha 3 de Marzo de 2005.

51.- Registro de marca Nº 727.743 “NATURA CRIANZA FLORZINHA”, mixta, clase 3, de fecha 5 de Mayo de 2005.

52.- Registro de marca Nº 733.832 “NATURA 2”, mixta, clase 3, de fecha 21 de Septiembre de 2005.

53.- Registro de marca Nº 759.404 “FACES NATURA AGITE”, denominativa, clase 3, de fecha 29 de Mayo de 2006.

54.- Registro de marca Nº 745.064 “NATURA ILIMITADA”, denominativa, clase 3, de fecha 5 de Enero de 2006.

55.- Registro de marca Nº 748.913 “NATURA MIXPLANT”, denominativa, clase 3, de fecha 31 de Enero de 2006.

56.- Registro de marca Nº 748.912 “NATURA NUTRIPLANT”, denominativa, clase 3, de fecha 31 de Enero de 2006.

57.- Registro de marca Nº 748.911 “NATURA POLIPLANT”, denominativa, clase 3, de fecha 31 de Enero de 2006.

58.- Registro de marca Nº 748.903 “NATURA COLORPLANT”, denominativa, clase 3, de fecha 31 de Enero de 2006.

59.- Registro de marca Nº 748.902 “NATURA CONTROLPLANT”, denominativa, clase 3, de fecha 31 de Enero de 2006.

60.- Registro de marca Nº 751.119 “NATURA HUMOR”, denominativa, clase 3, de fecha 17 de Febrero de 2006.

61.- Registro de marca Nº 755.091 “EAU DE NATURA”, denominativa, clase 3, de fecha 31 de Marzo de 2006.

62.- Registro de marca Nº 762.939 “NATURA VIVA”, denominativa, clase 3, de fecha 20 de Julio de 2006.

63.- Registro de marca Nº 763.991 “NATURA VERSA”, denominativa, clase 3, de fecha 3 de Agosto de 2006.

64.- Registro de marca Nº 763.992 “NATURA DIVERSA”, denominativa, clase 3, de fecha 3 de Agosto de 2006.

65.- Registro de marca Nº 771.343 “NATURA BIOGRAFIA VOLUME 2”, denominativa, clase 3, de fecha 6 de Noviembre de 2006.

66.- Registro de marca Nº 771.344 “NATURA NATURE”, denominativa, clase 3, de fecha 6 de Noviembre de 2006.

67.- Registro de marca Nº 854.961 “NATURA NEUTROPLANT”, denominativa, clase 3, de fecha 9 de Julio de 2009.

68.- Registro de marca Nº 778.912 “NATURA ULTRAPLANT”, denominativa, clase 3, de fecha 31 de Enero de 2007.

69.- Registro de marca Nº 778.921 “NATURA PLANT”, mixta, clase 3, de fecha 31 de Enero de 2007.

70.- Registro de marca Nº 780.327 “NATURA”, mixta, clase 16, de fecha 21 de Febrero de 2007.

71.- Registro de marca Nº 780.318 “NATURA HOMEM”, denominativa, clase 3, de fecha 21 de Febrero de 2007.

72.- Registro de marca Nº 785.389 “NATURA INTENSIPLANT”, denominativa, clase 3, de fecha 24 de Abril de 2007.

73.- Registro de marca Nº 787.293 “NATURA USO”, denominativa, clase 3, de fecha 16 de Mayo de 2007.

74.- Registro de marca Nº 791.015 “NATURA FIXPLANT”, denominativa, clase 3, de fecha 27 de Junio de 2007.

75.- Registro de marca Nº 793.300 “NATURA ACTIVEPLANT”, denominativa, clase 3, de fecha 27 de Julio de 2007.

76.- Registro de marca Nº 793.356 “FACES NATURA SUPERSTILO”, denominativa, clase 3, de fecha 27 de Julio de 2007.

77.- Registro de marca Nº 787.495 “Q.I. DE NATURA”, denominativa, clase 3, de fecha 13 de Enero de 2007.

78.- Registro de marca Nº 795.063 “NATURA AMOR AMERICA”, denominativa, clase 3, de fecha 23 de Agosto de 2007.

79.- Registro de marca Nº 796.180 “NATURA HOMBRE”, denominativa, clase 3, de fecha 8 de Julio de 2007.

80.- Registro de marca Nº 803.550 “NATURA AMOR AMERICA”, denominativa, clase 41, de fecha 14 de Diciembre de 2007.

81.- Registro de marca Nº 807.961 “NATURA FORTIPLANT”, denominativa, clase 3, de fecha 8 de Febrero de 2008.

82.- Registro de marca Nº 810.738 “NATURA CRIANCA”, denominativa, clase 3, de fecha 21 de Octubre de 2007.

83.- Registro de marca Nº 815.803 “NATURA BEM ESTAR BEM”, denominativa, clases 35 y 44, de fecha 7 de Mayo de 2008.

84.- Registro de marca Nº 817.992 “KAIAK NATURA ECOMOTION”, denominativa, clases 3, de fecha 29 de Mayo de 2008.

85.- Registro de marca Nº 814.558 “NATURA, MUJER BONITA DE VERDAD”, propaganda, clase 3, de fecha 30 de Diciembre de 2007.

86.- Registro de marca Nº 8026.712 “NATURA AMO”, mixta, clase 3, de fecha 4 de Septiembre de 2008.

87.- Registro de marca Nº 862.284 “NATURA CREER PARA VER”, mixta, clase 16, de fecha 5 de Octubre de 2009.

88.- Registro de marca Nº 851.392 “SOL DE NATURA”, mixta, clase 3, de fecha 22 de Febrero de 2009.

89.- Registro de marca Nº 851.393 “LUA DE NATURA”, mixta, clase 3, de fecha 22 de Febrero de 2009.

90.- Registro de marca Nº 851.401 “ESSENCIAL DE NATURA”, denominativa, clase 3, de fecha 26 de Marzo de 2009.

91.- Registro de marca Nº 865.242 “NATURA BIEN ESTAR”, denominativa, clase 5, de fecha 7 de Octubre de 2009.

92.- Solicitud de marca Nº 875.141 “NATURA AURA”, denominativa, clase 3, presentada 20 de Agosto de 2009.

93.- Solicitud de marca Nº 890.749 “NATURA AMO XODO”, denominativa, clase 3, presentada 6 de Enero de 2010.

94.- Solicitud de marca Nº 890.750 “NATURA AMO AMASSO”, denominativa, clase 3, presentada 6 de Enero de 2010.

95.- Solicitud de marca Nº 894.577 “NATURA UNA”, mixta, clase 3, presentada 8 de Febrero de 2010.

96.- Registro de marca de Argentina N° 1586525 “NATURA”, mixta, clase 3, de fecha 25 de junio de 1996.

97.- Registro de marca de Argentina N° 1432840 “NATURA”, mixta, clase 3, de fecha 1 de enero de 1990.

98.- Registro de marca de Argentina N° 1625859 “NATURA ATMOS”, mixta, clase 3, de fecha 17 de marzo de 1997.

99.- Registro de marca de Argentina N° 1725497 “NATURA BOTHANICA”, mixta, de fecha 11 de Agosto de 1999.

100.- Registro de marca de Argentina N° 1541694 “NATURA CHRONOS”, mixta, clase 3, de fecha 31 de octubre de 1994.

101.- Registro de marca de México N° 491139 “NATURA”, mixta, clase 3, de fecha 9 de mayo de 1995.

102.- Registro de marca Mexicano N° 487408 “NATURA”, denominativa, clase 3, de fecha 17 de abril de 1995.

103.- Registro de marca de México N° 583962 “NATURA”, mixta, clase 5, de fecha 31 de julio de 1998.

104.- Registro de marca de México N° 873699 “NATURA”, mixta, clase 3, de fecha 29 de marzo de 2005.

105.- Registro de marca de Brasil N° 815441657 “NATURA”, mixta, clase 3, de fecha 28 de junio de 1994.

106.- Registro de marca de Brasil N° 8151020003 “NATURA”, mixta, clase 3, de fecha 12 de abril de 1994.

107.- Registro de marca de Brasil N° 815082649 “NATURA”, denominativa, clase 3, de fecha 26 de junio de 1994.

B.- Certificados de Nombres de Dominio

1.- natura.cl, 2.- naturanet.cl, 3.- revistanatura.cl, 4.-fundacaonatura.cl, 5.-institutonatura.cl, 6.- naturaeducacao.cl, 7.- consultoranatura.cl, 8.-naturaconsultora.cl, 9.- consultora-natura.cl, 10.- naturachile.cl, 11.- redenatura.cl.

C.- Documentos en que consta la fama y notoriedad de que goza la familia de marcas NATURA en el comercio

1.- Impresión de página web www.valaparaiso.evisos.cl que hace referencia a los cosméticos marca NATURA.

2.- Impresión de página web www.todomercado.com que hace referencia a los cosméticos marca NATURA.

3.- Impresión de página web www.compuitrabajo.cl que hace referencia a los cosméticos marca NATURA.

4.- Impresiones de páginas correspondientes a la página web www.natura.cl con información relativa a mis mandantes y su marca NATURA.

DECIMO TERCERO: Que con fecha 7 de Diciembre de 2011, NATURA BISSE INTERNATIONAL S.A., hace su presentación en que en lo principal, hace un téngase presente reiterando gran parte de los argumentos ya expuestos en sus escritos anteriores y en el otrosí, acompaña los siguientes documentos:

1. Documento informativo sobre NATURA BISSÉ COMPAÑÍA INTERNACIONAL, que contiene la historia de la compañía, los logros y premios que ha obtenido, y un detallado informe sobre los spas y tiendas asociadas.
2. Documento informativo sobre la Comunicación corporativa de Relaciones Públicas y Prensa de NATURA BISSÉ.
3. Documento sobre las MARCAS RENOMBRADAS ESPAÑOLAS, patrocinado por el ICEX (Instituto Español de Comercio Exterior), donde se destaca a NATURA BISSÉ.
4. Documento donde se señala el listado de países donde NATURA BISSÉ INTERNACIONAL S.A. tiene marcas registradas o solicitadas.

5. Material publicitario publicado en medios de prensa de España.
6. Material publicitario publicado en medios de prensa de Reino Unido.
7. Material publicitario publicado en medios de prensa de EE.UU
8. Material publicitario publicado en medios de prensa de México.
9. Material publicitario publicado en medios de prensa de Dubai
10. Material publicitario publicado en medios de prensa de Hong Kong.
11. Copia simple de listado de registro internacionales de marcas NATURA BISSÉ, otorgados por la Oficina de registro de las marcas, Dibujos y Modelos de la Unión Europea (OAMI), obtenidos de la página web oami.europa.eu.
12. Copia simple de información relativa a los productos NATURA BISSÉ obtenida de las páginas web naturabisse.com y naturabisse.es.

DECIMO CUARTO: Que con fecha 14 de Diciembre de 2011, se proveyó la presentación de Natura Cosmeticos S.A y se tuvo a la vista y por acompañados los documentos bajo percibimiento legal. Que, asimismo, también se proveyó la presentación de Natura Bisse International S.A. Que ambas resoluciones fueron notificadas a las partes por correo electrónico.

DECIMO QUINTO: Que, con fecha 21 de Diciembre de 2011, se cito a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

Y CONSIDERANDO:

1. Que de acuerdo al artículo 7 del Procedimiento de Mediación y Arbitraje contenido en la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, los árbitros llamados a resolver los conflictos de nombres de dominio tendrán el carácter de "arbitrador" y, por ende, deberán fallar obedeciendo a lo que su prudencia y la equidad le dictaren.

2. Que el artículo 14 inciso primero de la Reglamentación de NIC Chile señala que es de responsabilidad exclusiva de cada 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.

3. Que, el mismo cuerpo legal en su artículo 10 inciso primero establece un término de 30 días corridos contados desde la publicación de la nueva solicitud en la lista de solicitudes en trámite de la página Web de NIC Chile, con el objeto de que eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio.

4. Que, el primer solicitante, Natura Bisse International S.A es un prestigiosa firma española con más de 30 años de existencia en la industria de cosméticos, que ha alcanzado una importante fama y notoriedad en el mercado mundial, como puede deducirse de los numerosos premios que ha recibido, destacándose dentro del mercado europeo, y en la actualidad expandido a otros continentes, tales como América y Asia.

5. Que, que el nombre de dominio en disputa corresponde a una denominación en se utilizan como parte del mismo los elementos centrales y mas distintivos de su razón social.
.

6. Que, además la expresión NATURA BISSE se encuentra registrada como marca comercial en el extranjero y en Chile.

7. Que, la marca NATURA BISSE goza de gran fama y prestigio a nivel mundial, conforme a los documentos acompañados por el solicitante y no objetados por el oponente.

8. Que, lo anterior se ve refrendado porque en 2004 se nombra a NATURA BISSÉ miembro del Foro de Marcas Renombradas de España.

9. Que, tiendas emblemáticas del Mundo comercializan los productos NATURA BISSÉ: Neiman Marcus (40 tiendas en EE.UU), Barneys NY (4 tiendas en EE.UU), Bergdorf Goodman (1 tienda en EE.UU.), Murale (2 tiendas en Canada), Harrods (1 tienda en REINO UNIDO), Space NK (53 tiendas en REINO UNIDO & 4 tiendas en EE.UU), Saks Fifth Avenue (1 tienda en E.A.U.), Harvey Nichils (2 tiendas en E.A.U.), París Gallery (1 tienda en DUBAI), Areej Dubai Mall (1 tienda en DUBAI), Areej Dubai Marina Mall (1 tienda en DUBAI), Dubai Duty Free (1 tienda en Dubai Airport), Boutique 1 (1 tienda en LIBANO), Palacio de Hierro (10 tiendas en MÉXICO), Lane Crawford (3 tiendas en HONG KONG), Isetan Shinjuku (1 tienda en JAPÓN), Shinsegae (1 tienda en COREA DEL SUR), 10 Corso Como (1 tienda en SEUL, 1 tienda en MILAN), Hyundai Department Store (1 tienda en COREA DEL SUR), lo que además ratifica el hecho que se trata de una marca comercial que tiene una importante presencia en el mercado.

10. Que, adicionalmente, NATURA BISSÉ INTERNATIONAL S.A. es titular de los nombres de dominio naturabisse.es, naturabisse.com, entre otros, los cuales son idénticos al solicitado.

11. .Que, por su parte, Natura Cosmeticos S.A., segunda solicitante y oponente, es una de una de las empresas de cosmética más grande y respetadas en Chile y Latinoamérica.

12. Que, en el 2005, Natura Cosmeticos S.A. abrió en Europa una tienda en París, la capital mundial de los cosméticos, lo que acredita la notable expansión de las actividades de la segunda solicitante.

13. Que, Natura Cosmeticos S.A. es titular tanto en Chile como en el extranjero de numerosos registros de marcas comerciales vigentes, tanto para la marca "NATURA" como para marcas que contienen dicha expresión. Los documentos que acreditan dicha titularidad fueron acompañados al juicio y no fueron objetados por el primer solicitante.

14. Que, adicionalmente, Natura Cosmeticos S.A es titular de varios nombres de dominio en el punto ".cl", como son natura.cl, naturanet.cl, revistanatura.cl, fundacaonatura.cl, institutonatura.cl, naturaeducacao..cl, entre otros.

15. Que, desde esta perspectiva el concepto "NATURA" tiende a asociarse en el inconsciente colectivo del público consumidor a la marca y productos cosméticos de Natura Cosmeticos S.A.

16. Que, este arbitro ha podido constatar que se encuentran registradas en Chile varias marcas comerciales a nombre de distintos titulares que incluyen como parte de las mismas la expresión NATURA.

17. Que, ratificando lo anterior, las marcas NATURA y NATURA BISSE INTERNATIONAL coexisten en nuestro país para distinguir los productos de la clase 03.

18. Que, adicionalmente los dominios www.natura.com y www.naturabisse.com coexisten de manera totalmente pacífica, sin que ello implique confusión u error alguno para los cyber navegantes.

19. Que, lo anterior determina que el mercado ha podido razonablemente identificar los productos elaborados por cada una de las partes de este juicio.

20. Que, el segundo solicitante no ha podido acreditar derechos sobre todos los elementos parte del dominio objeto de este arbitraje.

21. Que, por el contrario, en el caso del primer solicitante, el nombre de dominio corresponde a la parte central de su razón social, expresión que además se encuentra ampliamente registrada como marca comercial en el mundo. Por lo mismo, considerando la identidad que existe entre la razón social, sus marcas comerciales y el dominio materia de este arbitraje, todas las cuales tienen como elemento central y diferenciador la denominación NATURA BISSÉ, es que el segundo solicitante no puede pretender la titularidad de este nombre de dominio.

22. Que, de acuerdo a todo lo anterior, la eventual concesión del nombre de dominio "naturabisse.cl" al segundo solicitante, crearía toda suerte de confusiones, induciendo al público a un engaño y error en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios.

23. Que, a lo anterior se puede agregar Natura Bisse International S.A. cuenta con un legítimo interés en el nombre de dominio, lo que se puede advertir del hecho que el nombre de dominio solicitado corresponde a su razón social. De la misma forma, el primer solicitante ha acreditado el legítimo interés sobre el nombre de dominio en disputa, por el actual uso que realizas de la expresión NATURA BISSÉ.

24. Que, en referencia al principio de la buena fe, éste árbitro ha podido advertir que el actuar del primer solicitante se funda en dicho principio, no vulnerando derechos de terceros.

25. Que en los juicios arbitrales sobre nombres de dominio recaídos en las solicitudes competitivas como en este caso, el nombre de dominio debe ser otorgado a aquella de las partes que pruebe tener un mejor derecho sobre el mismo;

26. Que, en consecuencia, teniendo presente los fundamentos y antecedentes hechos valer por la Primera Solicitante y, en especial, atendiendo a los criterios de prudencia y equidad, es que este árbitro ha llegado a la convicción de que a NATURA BISSE INTERNATIONAL S.A.. le asiste un mejor derecho al dominio solicitado.

SE RESUELVE:

Asígnense los nombres de dominio naturabisse.cl a la Primera Solicitante, NATURA BISSE INTERNATIONAL S.A..

Cada parte se hará cargo de sus respectivas costas.

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

Notifíquese a los solicitantes por carta certificada y por correo electrónico.

Resolvió Patricio de la Barra.

Matias Moreno Poblete

Alicia Medel Acuna