En Santiago de Chile, 7 de mayo de 2012.-

VISTOS

I.- PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- Constitución del arbitraje.-

NIC Chile por oficio OFO15821 de fecha 17 de enero de 2012 me notificó de la designación como árbitro arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio "nutra-vida.cl", designación que acepté con fecha 18 de enero de 2012, y que fue notificada a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico.

I.2.- Partes del arbitraje.-

Son partes en este juicio: 1) Doña Carolina Stevenson Celis, Rut 13.068.148-4, con domicilio en esta ciudad, Miguel Claro 070 depto.907 de la comuna de Providencia, correo electrónico stevensoncl@yahoo.com; 2) Laboratorios Recalcine S.A., Rut. 91.637.000-8, representada por Albagli Zaliasnik Ltda., y en autos por los abogados don Matías Enrique Edwards Zamora y don Rodrigo Albagli Ventura, todos con domicilio en esta ciudad, Miraflores 130 piso 25 de la comuna de Santiago, correo electrónico dominios@az.cl.

3.- Objeto del arbitraje.

El objeto del arbitraje es resolver la inscripción del nombre de dominio "nutra-vida.cl", suscitado entre las partes antes individualizadas.

I.4.- Procedimiento.-

Que a fojas 11 y siguientes de estos autos se encuentra el acta en el que constan las normas de procedimiento que se acordó para que rigiera la tramitación de esta instancia arbitral, con la asistencia de ambas partes.

I.5.- Periodo de Planteamientos.-

I.5.1.- Planteamientos de doña Carolina Stevenson Celis.

Consta a fojas 36 de autos, que doña Carolina Stevenson Celis presentó planteamientos para argumentar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto. Señala que es la primera solicitante del dominio, y que su intención es crear una empresa de servicios médicos, nutricionales y de salud a domicilio para personas naturales y asesorías y consultorías para empresas. Que la empresa fue constituida el día 26 de Septiembre del año 2011, la cual se denomina Servicios de Salud y Nutrición Nutravida Limitada, que si bien la página web fue inscrita bajo su nombre, debido a que esta última no contaba con un RUT entregado por el Servicio de Impuestos Internos en esa fecha, el dominio será traspasado a nombre de la empresa si el conflicto por el dominio de la página web es resuelto en forma favorable. Agrega que su intención es ocupar la marca Nutravida en la categoría 44, correspondiente a servicios relacionados a la salud humana. Fundamenta que el dominio de página web nutra-vida.cl se eligió para que las personas entendieran de forma clara cual es el concepto que tiene la empresa, en que cada alimento puede mejorar la salud y por consiguiente, la calidad de vida. Busca que sus pacientes nutran vida y ayudarlos en el proceso que eso significa. Agrega que con fecha 20 de octubre del año 2011, solicitó el registro de marca en la clase 44, bajo "Atención y servicios médicos, nutricionales y de salud en general y a domicilio, clase que que el segundo solicitante no posee como propia. Actualmente, la marca está concedida y hasta el momento no existe ningún tipo de oposición a la marca y se espera que entregue un número de registro a la brevedad. Reitera que sus intenciones de mantener este dominio en conflicto, son para promocionar y promover el trabajo de su empresa de servicios médicos, de nutrición y de

salud. Que no está haciendo uso indebido de la "fama" que el segundo solicitante pueda tener, ni de su nombre o posición. Además, señala que el segundo solicitante debe estar consciente que las palabras Nutra y Vida, no son palabras ni inventadas ni exclusivas para el uso que ellos den o quieran dar a esta, cita algunas definisiones, y concluye que demuestran que la palabras "Nutra", derivado de la palabra "Nutrición" y "Vida" no tienen un significado exclusivo, por lo que tampoco hace referencia exclusiva a los usos que el segundo solicitante pueda realizar. Señala que, con este dominio, aquellos interesados en acceder a productos relacionados con el segundo solicitante, no se verán ni confundidos ni atraídos en preferir los servicios de su representada, a causa de la diferencia de rubros, que no tiene ninguna relación ni quiere hacer uso de este dominio. Además pide que se respete el principio general del "first come, first served", y se le conceda el mejor derecho de este dominio, ya que por lo anteriormente presentado, no cumpliría con ninguno de los artículos referentes a las Revocaciones de Dominios, que actúa de buena fe, y que sólo quiere que se respete su derecho de libre expresión. Agrega que su representada no compiten con el segundo solicitante y que el dominio no ha sido registrado con el fin de perturbar la actividad comercial del segundo solicitante. Finalmente para acreditar su mejor derecho sobre el nombre de dominio de autos, acompaña los siguientes documentos: Copia de publicación en el Diario Oficial de la constitución de la sociedad "Servicios de Salud y Nutrición Nutravida Limitada"; Ficha de solicitud de registro de marca del Instituto Nacional de Propiedad Industrial INAPI; Directrices de Procedimiento de Registro de Marcas Comerciales del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, páginas: 136, 137, 148, 149, 161, 162, 169 y 170.

I.5.2 Planteamientos de Laboratorios Recalcine S.A.

Consta a fojas 79 y siguientes que don Matías Enrique Edwards Zamora en representación de Laboratorios Recalcine S.A., presentó escrito fundamentando su mejor derecho sobre el nombre de dominio de autos. Señala que su representada es una empresa Farmacéutica Chilena, cuyo objetivo principal es contribuir a la salud de la población,

mediante la elaboración y comercialización de medicamentos y productos relacionados de uso humano, destinados a mejorar la calidad de vida de las personas. Agrega que es sin lugar a dudas uno de los más importantes y connotados laboratorios de Chile, encontrándose profundamente comprometido con el cuerpo médico y con la salud de los pacientes, preocupándose de la calidad de sus productos y representando una sólida base de sustentación para proyectarse como una empresa vigente y eficiente en el mercado latinoamericano y mundial. Agrega que su representado cuenta con una serie de registros marcarios que incluyen el término Nutravida, y que se condice con el nombre con que sus productos se distinguen en el mercado. Lo anterior da cuenta del mejor derecho que asiste a su mandante sobre el dominio nutra-vida.cl, toda vez que éste, al ser confrontado con la marca registrada, resulta confusamente similar a las mismas, en atención a que no se introduce ningún elemento diferenciador. Lo anterior no hace sino generar un serio riesgo de asociación por parte del público consumidor, entre los productos ofrecidos por su mandante y aquellos que pretende colocar en el mercado u ofrecer el solicitante de autos a través del dominio en disputa, toda vez que la totalidad de los vocablos que componen la marca, se encuentran insertos dentro del privilegio industrial solicitado, en una secuencia gráfica y fonética idéntica, lo cual torna imposible la coexistencia pacífica de estos elementos. Además la idea de la contraparte de publicitar un centro médico – nutricional, giro que se encuentra intrínsecamente relacionado con los productos desarrollados por Laboratorios Recalcine S.A. y su filial Laboratorios Lafi Limitada, a partir de sus marcas registradas en las clases 3, 5, 29 y 30, que corresponden precisamente a suplementos nutricionales, dietéticos, alimentos relacionados y fármacos ocupados en dicho campo. Resume que Nutravida es una marca creada, registrada y profusamente utilizada por su mandante en Chile, por lo que su uso o aprovechamiento por parte de un tercero le causará un grave perjuicio. Respecto a las similitudes existentes entre el dominio pedido y las marcas comerciales de las cuales es titular su mandante, manifiesta que, debido a las enormes inversiones que ha realizado para generar suplementos alimentarios y dietéticos especialmente destinados dentro de tratamientos médicos y

como complementos de una alimentación sana y balanceada, los usuarios de Internet propenderán a creer que el nombre de dominio nutra-vida.cl está directamente relacionado con su representado, puesto que, como se indicó anteriormente, la totalidad de la denominación que lo designa, es idéntica a la marca de su mandante, registrada con anterioridad, y como consecuencia lógica de lo anterior, los usuarios que identifican la marca Nutravida con su titular legítimo, creerán que se trata de un dominio asociado a su cliente para la publicitación, distribución o comercialización de productos nutricionales Nutravida o una extensión de su estrategia de marketing, generándose una concepción errada del origen empresarial de los productos ofrecidos a través del dominio en disputa. Agrega que lo anterior resulta enormemente relevante, por cuanto su mandante tiene un prestigio que resguardar, el que puede verse desacreditado por el uso malicioso o abusivo que haga la contraria del nombre de dominio en disputa, lo que es muy gravoso. Agrega que con esta solicitud se están vulnerando derechos del consumidor, particularmente en lo que dice relación con el acceso a información fidedigna y veraz, y que se traduce al momento de consultar una determinada página Web, en encontrar aquellos productos o servicios que se encuentran buscando en razón de una determinada dirección. En cuanto a los antecedentes de derecho se refiere a la importancia de la protección de los nombres de dominio, y a los criterios para la resolución de los conflictos por asignación de nombres de dominio. El primer término cita el criterio de la titularidad sobre una marca comercial, en relación con los nombres de dominio, indica que Laboratorios Recalcine S.A., por sí, y a través de su subsidiaria Laboratorios Lafi Limitada es titular de las marcas comerciales Nutravida, cuyo signo goza de gran reconocimiento dentro del mercado nacional y extranjero. Dicho planteamiento se encuentra reconocido por nutrida normativa y jurisprudencia, tanto comparada, como nacional. También cita el Criterio del mejor derecho derivado del uso empresarial legítimo, es decir, el mejor derecho pertenece a quien ofrece efectivamente los productos o presta los servicios dentro del mercado, agrega que esta denominación, sumada a innumerables registros adicionales que distinguen diversos productos de las clases 3 (suplementos dietéticos y alimenticios), 5 (productos farmacéuticos), 29 (productos alimenticios de origen animal) y 30 (productos alimenticios de origen vegetal) ha generado que la mencionada empresa sea vista como un referente nacional en torno a la elaboración de fármacos, suplementos alimenticios y productos relacionados no sólo dentro del ámbito nacional, sino que también a nivel continental. Se refiere a la Inaplicabilidad del principio doctrinal del "first come, first served" y cita jurisprudencia sobre la materia. Finalmente concluye que considerando la existencia de los registros para la marca Nutravida en Chile, para proteger una serie de productos especialmente para distinguir suplementos alimenticios, minerales y dietéticos creados a partir de productos en su mayoría naturales, concluye que Laboratorios Recalcine S.A. ostenta un mejor derecho sobre el nombre de dominio nutra-vida.cl. Fundamenta que causa un perjuicio irreparable a su mandante el hecho que exista dentro de internet una página web, que contenga un nombre de dominio idéntico a las marcas comerciales Nutravida, todas las cuales serán identificadas con los productos que presta su representado y por lo tanto confundidos con aquellos que ofrece o pretende ofrecer la contraparte a través del dominio pretendido. Para acreditar su mejor derecho sobre el nombre de dominio de autos, acompaña los siguientes documentos: Copia simple del informe obtenido en la página web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Chile, que da cuenta de los registros para la marca Nutravida. en la clase 3, 29, 5 y 30; Copia simple del informe obtenido en la página web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Chile, que da cuenta de los registros, actualmente caducado, pero renovados por el registro mencionado; Copias simples de diversas secciones de la página web www.recalcine.cl; Copia de las sentencias dictadas en Pathfinder-Chile.cl, promain.cl y portalmelon.cl

I.6 Etapa de Respuestas.-

I.6.1 Respuesta de doña Carolina Stevenson Celis.

Consta a fojas 92 de autos, que doña Carolina Stevenson Celis evacuó respuesta a los argumentos expuestos por Laboratorios Recalcine S.A. Señala que el uso que le dará a la página web se dedicará sólo a servicios de salud y nutrición, en cambio, los servicios del segundo solicitante se deben contratar, se compran y la forma de comercializarlos es distinta, por lo que son categorías diferentes. Agrega que su representada prestará servicios que pueden contratar tanto personas naturales como empresas, para ayudarlas a mejorar su salud asesorando cambios en hábitos alimenticios y físicos, y por consiguiente, mejorar la calidad de vida. Las empresas también podrán contratar asesorías para que los profesionales que hagan charlas a sus empleados o hagan asesorías a casinos, colegios o universidades para que las empresas que venden alimentos dentro de éstos recintos mejoren la calidad de éstos y por lo tanto sean más saludables Los servicios para las personas naturales son a domicilio, para que exista una asesoría real en los cambios de hábitos. Agrega que el enfoque de la empresa es lo que se conoce como medicina integrativa, que une la medicina tradicional (alópata) con la alternativa (homeópata). Atendido lo anterior, expresa que su empresa Nutravida Ltda. sólo ofrece servicios médicos y nutricionales, sin intención de extender el negocio a productos de ninguna Por otra parte señala que la segunda solicitante hasta fines del año 2011 no índole. registraron la página web o la marca en la categoría 44, esto significa, que no eran importantes para ellos.

1.6.2 Respuesta de Laboratorios Recalcine S.A. representada por Albagli Zaliasnik Ltda.

Consta a fojas 89 y siguientes que don Matías Enrique Edwards Zamora en representación de Laboratorios Recalcine S.A. evacuó respuesta a los planteamientos de doña Carolina Stevenson Celis. Señala que aun cuando la primera solicitante haya querido potenciar la expresión Nutra Vida mediante su inclusión dentro de la razón social de su persona jurídica, no puede pretender ostentar derechos absolutos para dicha área de servicios, menos si al momento de trabarse la litis y hasta la fecha, esta sociedad es

absolutamente ajena al proceso, toda vez que la primera solicitante es doña Carolina Stevenson Celis y no Servicios de Salud y Nutrición Nutravida Limitada. Sumado a lo recién expuesto, resulta pertinente señalar que conforme al derecho comercial, la razón social viene a ser el atributo legal que se encuentra en la escritura de constitución de una sociedad que permite identificarla, así como también garantizar su existencia legal. No obstante lo anterior, no debemos confundir la razón social con el nombre de una compañía, toda vez que una empresa puede tener una denominación en el mercado a través de la cual intenta llegar hacia sus consumidores que puede ser perfectamente distinta de su razón social, empleada únicamente con fines legales o administrativos. Agrega que es su representada quien ostenta la titularidad sobre la denominación Nutravida registrada hace más de 15 años. Por otra parte en relación a la solicitud de la contraparte de la marca Nutravida para distinguir servicios de la clase 44, confirma que es equivalente a lo que se pretende publicitar a través del dominio en disputa, se encuentra en estrecha relación a las marcas registradas por mi mandante. Por último, en relación a las directrices de procedimiento de registro de marcas comerciales, estima que no resulta aplicable al caso de autos, toda vez que los criterios dados en procedimientos para la resolución de disputas recaídas sobre nombres de dominio, admiten cierta flexibilidad que un estricto análisis marcario no puede permitirse. Finalmente, señala que jamás su parte ha pretendido alegar fama de su marca Nutravida, sino que a través de su intervención en este procedimiento, junto con hacer valer las prerrogativas respecto de las cuales es legítimo titular, pretende dar cuenta del riesgo que asiste al público consumidor al asociar el nombre de dominio nutra-vida.cl con los productos que puedan eventualmente comercializarse, publicitarse, ofrecerse o distribuirse a través de éste, y que digan relación con el área de servicios propia de la primer solicitante.

I.7 Cierre del proceso y llamado a las partes a oír sentencia.-

A fojas 93 de autos, con fecha 17 de abril de 2012, no existiendo diligencias pendientes, se citó a las partes a oír sentencia, resolución que les fue notificada a las partes por carta certificada.-

II. PARTE CONSIDERATIVA.

- II.1 Se encuentra acreditado en autos, fojas 2, que doña Carolina Stevenson Celis con fecha 18 de octubre de 2011 solicitó el nombre de dominio "nutra-vida.cl.cl". También, se encuentra acreditado en autos, fojas 1, que Laboratorios Recalcine S.A. representada por Albagli Zaliasnik Ltda., lo solicitó con fecha 9 de noviembre de 2011.-
- **II.2** Que doña Carolina Stevenson Celis fundamentó su mejor derecho para solicitar la asignación del nombre de dominio en que es la primera solicitante del dominio, y que su intención es crear una empresa de servicios médicos, nutricionales y de salud a domicilio para personas naturales y asesorías y consultorías para empresas. Que la empresa fue constituida el día 26 de Septiembre del año 2011, la cual se denomina Servicios de Salud y Nutrición Nutravida Limitada, dominio que será traspasado a su nombre. Agrega que su intención es ocupar la marca Nutravida en la categoría 44, correspondiente a servicios relacionados a la salud humana. Fundamenta que el dominio de página web nutra-vida.cl se eligió para que las personas entendieran de forma clara cual es el concepto que tiene la empresa, en que cada alimento puede mejorar la salud y por consiguiente, la calidad de vida. Agrega que con fecha 20 de octubre del año 2011, solicitó el registro de marca en la clase 44, clase que el segundo solicitante no posee como propia. Actualmente, la marca está concedida y hasta el momento no existe ningún tipo de oposición a la marca y se espera que entregue un número de registro a la brevedad. Además, señala que las palabras Nutra y Vida, no son palabras ni inventadas ni exclusivas para el uso del segundo solicitante, cita algunas definisiones, y concluye que no tienen un significado exclusivo, por lo que tampoco hace referencia exclusiva a los usos que el segundo solicitante pueda

realizar. Pide que se respete el principio general del "first come, first served", y se le conceda el mejor derecho de este dominio, ya que, no cumpliría con ninguno de los artículos referentes a las Revocaciones de Dominios, que actúa de buena fe, y que sólo quiere que se respete su derecho de libre expresión. Agrega que su representada no compiten con el segundo solicitante y que el dominio no ha sido registrado con el fin de perturbar la actividad comercial del segundo solicitante.

II.3 Que Laboratorios Recalcine S.A. fundamentó su derecho en que es una empresa Farmacéutica Chilena, cuyo objetivo principal es contribuir a la salud de la población, mediante la elaboración y comercialización de medicamentos y productos relacionados de uso humano, destinados a mejorar la calidad de vida de las personas. Agrega que es sin lugar a dudas uno de los más importantes y connotados laboratorios de Chile, encontrándose profundamente comprometido con el cuerpo médico y con la salud de los pacientes, preocupándose de la calidad de sus productos y representando una sólida base de sustentación para proyectarse como una empresa vigente y eficiente en el mercado latinoamericano y mundial. Agrega que cuenta con una serie de registros marcarios que incluyen el término Nutravida, y que identifica con sus productos en el mercado. Concluye que el dominio nutra-vida.cl al ser confrontado con la marca registrada, resulta confusamente similar a las mismas, en atención a que no se introduce ningún elemento diferenciador. Lo anterior no hace sino generar un serio riesgo de asociación por parte del público consumidor, entre los productos ofrecidos por su mandante y aquellos que pretende colocar en el mercado u ofrecer el solicitante de autos a través del dominio en disputa, toda vez que la totalidad de los vocablos que componen la marca, se encuentran insertos dentro del privilegio industrial solicitado, en una secuencia gráfica y fonética idéntica, lo cual torna imposible la coexistencia pacífica de estos elementos. Además señala que la contraparte de publicitar un centro médico - nutricional, giro que se encuentra intrínsecamente relacionado con los productos desarrollados por Laboratorios Recalcine S.A. y su filial Laboratorios Lafi Limitada, a partir de sus marcas registradas en

las clases 3, 5, 29 y 30, que corresponden precisamente a suplementos nutricionales, dietéticos, alimentos relacionados y fármacos ocupados en dicho campo. Resume que Nutravida es una marca creada, registrada y profusamente utilizada por su mandante en Chile, por lo que su uso o aprovechamiento por parte de un tercero le causará un grave perjuicio. En cuanto a los antecedentes de derecho cita el criterio de la titularidad sobre una marca comercial en relación con los nombres de dominio y el Criterio del mejor derecho derivado del uso empresarial legítimo. Se refiere a la Inaplicabilidad del principio doctrinal del "first come, first served" y cita jurisprudencia sobre la materia.

- II.4 Que debe considerarse, que de acuerdo a la documentación acompañada por Laboratorios Recalcine S.A., fojas 68 y siguientes, consta que tiene registrada en Chile desde el año 2006 la marca "Nutravida". Que si bien dicha marca no es absolutamente idéntica al nombre de dominio solicitado, "nutra-vida.cl.cl", si debe considerarse que es engañosamente similar. Lo anterior, atendido que el único elemento diferenciador es un "guión" entre las palabras "nutra" y "vida", elemento que no le aporta u otorga una distinción al nombre de dominio solicitado que la permita diferenciarlo de la marca registrada Nutravida.
- II.5 Que también debe considerarse que, según se encuentra acreditado en autos, doña Carolina Stevenson Celis tiene también registrada la marca Nutravida, fojas 22 de autos, cuya solicitud se realizó con fecha 20 de octubre de 2011, es decir, con posterioridad a la solicitud del nombre de dominio nutra.vida.cl, de fecha 18 de octubre de 2011, según consta a fojas 2 de autos. Atendido lo anterior, éste sentenciador no considerará como argumento el registro de ésta marca, ya que, su solicitud fue con posterioridad a la solicitud del nombre de dominio de autos.
- II.6 Que debe considerarse que la marca registrada Nutravida por Laboratorios Recalcine es para comida dietética (para uso médico), para comida a base de cereales,

bebidas dietéticas, suplementos nutricionales, dietéticos y alimentos relacionados y fármacos ocupados en dicho campo, es decir, que guardan una estrecha relación con los servicios que pretende prestar la primera solicitante. En efecto, doña Carolina Stevenson Celis ha fundamentado que la solicitud del nombre de dominio es para es crear una empresa de servicios médicos, nutricionales y de salud a domicilio para personas naturales y asesorías y consultorías para empresas, en que cada alimento puede mejorar la salud y por consiguiente la calidad de vida. En consecuencia, el nombre de dominio solicitado por las partes apunta a un giro engañosamente similar, de manera que se produciría confusión entre los usuarios de Internet a cerca de quien es el proveedor de los productos y servicios que se ofrecen, a través, de dicha página web.

- II.7 Unido a todo lo anterior, debe considerarse que Laboratorios Recalcine S.A. acreditó que es el creador intelectual del concepto "Nutravida", ya que tiene registrada la marca desde el año 2006, que si bien, dicha marca está conformada por dos palabras de uso común "nutra" y "vida" su unión la hacen ser una composición que conforman un término único, y que el guión agregado por la primera solicitante al nombre de dominio no le otorga un elemento diferenciador.
- II.8 Finalmente debe considerarse que Laboratorios Recalcine SA., acreditó que muchos de sus productos y servicios que se venden en el mercado se identifican con la denominación "Nutravida" como son por ejemplo barras de cereales.
- II.9 Atendido todo lo anterior, éste sentenciador considera que el nombre de dominio "nutra-vida.cl.cl" identifica claramente los productos y servicios ofrecidos por Laboratorios Recalcine S.A.

III SE RESUELVE.

Considerando los argumentos antes referidos, se resuelve asignar el nombre de dominio en disputa "nutra-vida.cl.cl" a Laboratorios Recalcine S.A. representada por Albagli Zaliasnik Ltda.

Cada parte pagará sus costas.

Notifiquese a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico.

Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su cumplimiento.-

Sentencia pronunciada por el señor árbitro arbitrador, don Felipe Bahamondez Prieto.

Autoriza la Secretaria del Tribunal, doña María José Allende Gutiérrez.