En Santiago de Chile, 25 de septiembre de 2012.-

VISTOS

I.- PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- Constitución del arbitraje.-

NIC Chile por oficio OFO16309 de fecha 12 de junio de 2012 me notificó de la designación como árbitro arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio "nutrevida.cl", designación que acepté con fecha 18 de junio 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) Don Saúl Antonio Fernández Hernández, Rut 9.551.319-0, con domicilio en esta ciudad, Pasaje Wule 9501, Villa Rojas Magallanes Oriente, de la comuna de La Florida, correo electrónico cmcastilloy@gmail.com; 2) Laboratorios Lafi Limitada, Rut. 94.398.000-4, 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 "nutrevida.cl", suscitado entre las partes antes individualizadas.

I.4.- Procedimiento.-

Que a fojas 13 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 don Saúl Antonio Fernández Hernández.

Consta a fojas 117 de autos, que don Saul Antonio Fernández Hernández presentó planteamientos para argumentar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto. Señala que representa a la empresa Nutrevida Ltda., que es el primer solicitante, que la empresa opera a través del sitio web nutrevida.cl, dominio que es espejo del nombre de la empresa. Agrega que comercializa alimentos balanceados y produsctos naturales para las personas. Agrega que la contraparte inscribió con fecha posterrior su dominio nutravida.cl, que dicho sitio no está funcionando, que no representata imagen de la marca de la empresa (Labotarorios Lafi) y que se dedica a productos farmaceuticos y químicos. En relación a la historia de la empresa, parte el 2011, en el mes de enero de 2012 se solicita el nombre de dominio, en febrero se realizan contactos con proveedores, y que en febrero y marzo se redacta y oficializa la escritura de la empresa Nutrevida Comercial Ltda, en el mes de abril se arriendan locales comerciales y se incia actividad ante el S.I.I., que posteriromente se mandan a hacer tarjetas, folletos, etc., y el 24 de mayo de 2012 se obtiene patente municipal y se realizan compras a laboratorios para su comercialización, luego se reliazan pagos de impuestos, se abre cuenta corriente y en junio se sube segunda modificación a la página web. Para acreditar su mejor derecho sobre el nombre de dominio acompaña los siguientes documentos: Solicitud de inscripción de nombre de dominio; Portocolización extracto de constitución de sociedad Nutrevida Comercial Limitada, de fecha 2 de abril de 2012; Contrato de arrendamiento a contar de 1 de abril de 2012; Inicio de actividades ante S.I.I.;

Permiso de Ministerio de salud de 12 de abril de 2012; Tarjeta de presentación, Folleto publicitario; Catalogo de productos; Patente provisoria municipal; Factura de compra de productos; Boleta de venta de productos; Pago de impuestos; y Apertura de cuenta corriente.

I.5.2 Planteamientos de Laboratorios Lafi Limitada

Consta a fojas 88 y siguientes que don Matías Enrique Edwards Zamora en representación de Laboratorios Lafi Limitada, presentó escrito fundamentando su mejor derecho sobre el nombre de dominio de autos. Señala que Laboratorios Recalcine S.A., 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 a principios de los años noventa inicia un fuerte proceso de expansión internacional y hoy ya está presente en 16 naciones de Latinoamérica y en el año 2006 la compañía ingresó al continente asiático a través de una alianza estratégica que firmó con una empresa de Vietnam del mismo rubro. Agrega que su representado actualmente posee intereses reales, efectivos y serios sobre el nombre de dominio en disputa, toda vez que cuenta con una serie de registros marcarios que incluyen el término NUTRAVIDA®, los cuales cuentan con más de 15 años de antigüedad, y condicen con el nombre utilizado para distinguir sus productos dentro del mercado. Además, es también titular de los siguientes nombres de dominio: nutravida.cl y nutra-vida.cl. Señala que, no existe ningún elemento que sea capaz de otorgar distintividad gráfica a la designación del dominio en disputa, toda vez que, del contraste de los elementos NUTRAVIDA® y NUTREVIDA.CL, existe absoluta claridad que la marca registrada por su mandante queda inserta de manera prácticamente íntegra dentro del SLD pedido, en el mismo orden, secuencia y disposición, presentando un altísimo grado de similitud en relación a la identificación pretendida para el nombre de dominio en disputa. Fundamenta que lo anterior, propende seriamente a que el público consumidor se vea expuesto a inducción o

engaño respecto del origen empresarial de los productos que allí se ofrecerán o bien, de la información que se promueva a través del dominio en comento, sobre si se tiene en consideración que el primer solicitante pretende comercializar suplementos nutricionales elaborados en base a harinas integrales, coincidentes con aquellos que actualmente se encuentran a disposición del público bajo las marcas NUTRAVIDA®. Advierte que, a partir de un análisis fonético acabado entre los signos en conflicto, existe un enorme grado de similitud entre las composiciones "NUTREVIDA" y NUTRAVIDA®, habida consideración de que la sustitución del fonema "A" de la expresión "NUTRA" por la vocal "E", no representa un criterio diferenciador claro que torne distintivo al SLD del dominio pretendido, en base a que tanto el fonema "A" como el "E" corresponden a vocales abiertas o fuertes y tanto auditivamente como también visualmente se genera una impresión de identidad entre ambos, lo que da cuenta del carácter engañosamente similar del SLD pedido y por ende, la imposibilidad de coexistencia del nombre de dominio NUTREVIDA.CL a nombre de un titular diverso de su representada. Concluye que todos los hechos anteriormente señalados no hacen 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. A mayor abundamiento, reitera que el giro del primer solicitante colisiona frontalmente 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, y cita jurisprudencia. Se refiere a la identidad entre las marcas comerciales y nombres de dominio de su mandante, señala que los usuarios de Internet propenderán a creer que el nombre de dominio NUTREVIDA.CL está directamente relacionado con su representado, pues es confusamente similar a la marca de su mandante registrada hace más de 15 años. 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 decanta de manera indefectible, en la obstrucción al ejercicio de los derechos legítimamente adquiridos por parte de su representada y lo que es más gravoso, en la dilución de su marca NUTRAVIDA®. Agrega que con esta solicitud se están vulnerando derechos del consumidor. En cuanto a los antecedentes de derecho, se refiere a la importancia de la protección de los nombres de dominio y a los criterios aplicables para la resolución de conflictos de asignación de nombres de dominio. Cita el criterio de la titularidad sobre una marca comercial, en relación con los nombres de dominio y cita jurisprudencia, en este sentido señala que Laboratorios Recalcine S.A., por sí, y a través de su subsidiaria Laboratorios Lafi Limitada, es titular de las marcas comerciales NUTRAVIDA®, debidamente registradas hace más de 15 años y anteriores a la solicitud objeto de esta litis, para identificar diversos productos de las clase 3, 5, 29 y 30 (coincidentes con el ámbito de alimentos que pretende desarrollar el primer solicitante), cuyo signo goza de gran reconocimiento dentro del mercado nacional y extranjero. Agrega que todo el planteamiento indicado, se encuentra reconocido por nutrida normativa y jurisprudencia, tanto comparada como nacional, pero en particular a través de: Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy "UDRP" de la ICANN, mayor autoridad en esta materia; Informe final de la Organización de la Propiedad Intelectual (OMPI); Artículos 20, 21 y 22 del Reglamento para la asignación de nombres de Dominio NIC Chile. Concluye que el nombre de dominio solicitado por las partes apunta a un giro engañosamente similar, de manera que produciría confusión entre los usuarios de Internet acerca de quién es el proveedor de los productos y servicios que se ofrecen a través de dicha web". Además Laboratorios Recalcine S.A. acreditó que es el creador intelectual del concepto "NutraVida", ya que tiene registrada la marca desde el año 2006, y cita jurisprudencia. Hace presente el hecho de que, de asignar el nombre de dominio pretendido a la parte demandada, conllevaría indefectiblemente a la dilución del carácter distintivo de la marca de su representado. Cita el criterio del mejor derecho derivado del uso empresarial legítimo, es decir, quien ofrece efectivamente los productos o presta los servicios dentro del mercado. Se refiere a la

inaplicabilidad del principio doctrinal del “first come, first served” y cita jurisprudencia. Finalmente para acreditar su mejor derecho, 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®; Copia simple del informe obtenido en la página web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Chile, que da cuenta de la solicitud Nº 982.521 para la marca NUTRAVIDA®, Copia simple del informe obtenido en la página web de NIC Chile, que da cuenta del registro del nombre de dominio NUTRAVIDA.CL; Copia simple del informe obtenido en la página web de NIC Chile, que da cuenta del registro del nombre de dominio NUTRA-VIDA.CL, a nombre de su representada; Copia impresa del nuevo diseño de envasado para las barras de cereal NUTRAVIDA® sabor tiramisú, con fitoesteroles; Copia de sentencia dictada, en relación al conflicto sobre asignación del dominio NUTRA-VIDA.CL, NUTRAVIDA.CL; Copias simples de diversas secciones de la pagina web reclacine.cl, que da cuenta de la envergadura de productos y servicios ofrecidos por su mandante, su posicionamiento tanto a nivel local como global y la historia de crecimiento e investigación que lleva aparejada, en particular, dentro del área de la nutrición y el buen vivir; Copia de sentencia dictada, en relación al conflicto sobre asignación del dominio PATHFINDER-CHILE.CL; PROMAIN.CL y PORTALMELON.CL.

I.6 Etapa de Respuestas.-

I.6.1 Respuesta de don Saúl Antonio Fernández Hernández.

Don Saúl Antonio Fernández Hernández no evacuó respuesta a los argumentos expuestos por Laboratorios Lafi Limitada.

1.6.2 Respuesta de Laboratorios Lafi Limitada representada por Albagli Zaliasnik Ltda. Consta a fojas 124 y siguientes que don Matías Enrique Edwards Zamora en representación de Laboratorios Lafi Limitada evacuó respuesta a los planteamientos de don Saúl Antonio Fernández Hernández. En cuanto a que la contraparte habría requerido el nombre de dominio NUTREVIDA.CL antes que su representada, señala que es totalmente irrelevante, puesto que conforme a la reglamentación de NIC Chile para el funcionamiento de registros de nombres de dominio .CL y demás disposiciones legales pertinentes, la mera solicitud no otorga derechos adquiridos respecto de un determinado nombre de dominio. En cuanto a que la contraparte use el nombre de dominio nutrevida.cl, señala que la Reglamentación expresamente permite la utilización de un determinado nombre de dominio por parte del primer solicitante, mientras se sustancia un procedimiento recaído sobre la asignación del mismo, razón por la cual, el mero uso de la página web www.nutrevida.cl no genera en éste ventaja legal alguna, salvo prevalerse del principio jurídico del "first come, first served", el cual, como bien se señala, por el hecho de revestir tal carácter, admite excepciones en su aplicación, tal y como acontece en el caso. En cuanto a la utilización publicitaria del nombre de dominio por el primer solicitante, señala que la función más importante que juegan los nombres de dominio, conforme ya lo ha dicho sostenidamente la doctrina y nuestra jurisprudencia, es servir de identificadores dentro de la red, tanto de los productos, servicios y/o en definitiva, de la información que a través de los mismos se intente promover. En cuanto a los productos que se están comercializando a través del dominio NUTREVIDA.CL, más que "alimentos balanceados", son lisa y llanamente, suplementos nutricionales, productos de origen vegetal (tales como semillas de chía) y otros productos alimenticios, todos los cuales coinciden de manera absoluta, con aquellos que actualmente comercializa LABORATORIOS LAFI LIMITADA, y para los cuales cuenta con una serie de registros en las clases 3, 5, 29 y 30. Dicha circunstancia, sin lugar a dudas provocará toda clase de errores y confusiones en el público consumidor dentro de la red, toda vez que accederán a esta información o productos, bajo la falsa creencia de que corresponden a aquellos que elabora y comercializa LABORATORIOS LAFI

LIMITADA, a través de su marca y nombres de dominio NUTRAVIDA®. Reitera que al ser tan similares los nombres en disputa, es imposible que coexistan dada la posible confusión respecto del origen empresarial de los productos ofrecidos por ambos sitios. A ello, debe agregarse que el nombre de dominio de su representada, NUTRAVIDA.CL, es bastante ANTERIOR al SLD pedido, NUTREVIDA, a cuyo respecto debe tenerse presente que ya se encuentra consolidado el dominio de su representado sobre tal, mientras que en relación a esta última solicitud, sólo existe una mera expectativa en favor del primer solicitante. Finalmente, si bien es cierto que mi representada es un laboratorio farmacéutico que en principio elaboraba esta clase de productos, con el paso de los años, ha ido expandiendo su esfera de producción a otros elementos que contribuyan al desarrollo y mejoramiento de la salud de las personas, como lo los suplementos nutricionales y dietéticos. En efecto, estos productos coinciden de manera directa con aquellos que pretende comercializar la demandada a través del nombre de dominio disputado NUTREVIDA.CL.

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

A fojas 125 de autos, con fecha 28 de agosto 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 don Saúl Antonio Fernández Hernández con fecha 6 de febrero de 2012 solicitó el nombre de dominio "nutrevida.cl.cl". También, se encuentra acreditado en autos, fojas 1, que Laboratorios Lafi Limitada representada por Albagli Zaliasnik Ltda., lo solicitó con fecha 13 de febrero de 2012.-

II.2 Que don Saul Antonio Fernández Hernández fundamentó su mejor derecho para solicitar la asignación del nombre de dominio en que representa a la empresa Nutrevida Ltda., primer solicitante, empresa que opera a través del sitio web nutrevida.cl, dominio que es espejo del nombre de la empresa. Agrega que comercializa alimentos balanceados y produsctos naturales para las personas. En relación a la historia de la empresa, en el mes de enero de 2012 se solicita el nombre de dominio, en febrero se realizan contactos con proveedores, y que en febrero y marzo se redacta y oficializa la escritura de la empresa Nutrevida Comercial Ltda, en el mes de abril se arriendan locales comerciales y se incia actividad ante el S.I.I., que posteriromente se mandan a hacer tarjetas, folletos, etc., y el 24 de mayo de 2012 se obtiene patente municipal y se realizan compras a laboratorios para su comercialización, se reliazan pagos de impuestos, se abre cuenta corriente y en junio se sube segunda modificación a la página web.

II.3 Que Laboratorios Lafi Limitada fundamentó su derecho en que Laboratorios Recalcine S.A., 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 a principios de los años noventa inicia un fuerte proceso de expansión internacional y hoy ya está presente en 16 naciones de Latinoamérica y en el año 2006 la compañía ingresó al continente asiático a través de una alianza estratégica que firmó con una empresa de Vietnam del mismo rubro. Agrega que cuenta con una serie de registros marcarios que incluyen el término NUTRAVIDA®, con más de 15 años de antigüedad. Además, es también titular de los nombres de dominio: nutravida.cl y nutra-vida.cl. Señala que, no existe ningún elemento que sea capaz de otorgar distintividad gráfica a la designación del dominio en disputa, toda vez que, del contraste de los elementos NUTRAVIDA® y NUTREVIDA.CL, existe absoluta claridad que la marca registrada queda inserta de manera prácticamente íntegra dentro del SLD pedido, en el mismo orden, secuencia y disposición, presentando un altísimo grado de

similitud en relación a la identificación pretendida para el nombre de dominio en disputa. Fundamenta que lo anterior, propende seriamente a que el público consumidor se vea expuesto a inducción o engaño respecto del origen empresarial de los productos que allí se ofrecerán o bien, de la información que se promueva a través del dominio en comento, sobretodo si se tiene en consideración que el primer solicitante pretende comercializar suplementos nutricionales coincidentes con aquellos que actualmente se encuentran a disposición del público bajo las marcas NUTRAVIDA®. Advierte que, a partir de un análisis fonético acabado entre los signos en conflicto, existe un enorme grado de similitud entre las composiciones "NUTREVIDA" y NUTRAVIDA®, habida consideración de que la sustitución del fonema "A" de la expresión "NUTRA" por la vocal "E", no representa un criterio diferenciador claro que torne distintivo al SLD del dominio pretendido, en base a que tanto el fonema "A" como el "E" corresponden a vocales abiertas o fuertes y tanto auditivamente como también visualmente se genera una impresión de identidad entre ambos, lo que da cuenta del carácter engañosamente similar del SLD pedido y por ende, la imposibilidad de coexistencia del nombre de dominio NUTREVIDA.CL a nombre de un titular diverso de su representada. Se refiere a la identidad entre las marcas comerciales y nombres de dominio de su mandante. En cuanto a los antecedentes de derecho, se refiere a la importancia de la protección de los nombres de dominio y a los criterios aplicables para la resolución de conflictos de asignación de nombres de dominio. Cita el criterio de la titularidad sobre una marca comercial, en relación con los nombres de dominio y cita jurisprudencia, planteamiento que se encuentra reconocido por nutrida normativa y jurisprudencia, tanto comparada como nacional, pero en particular a través de: Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy "UDRP" de la ICANN, mayor autoridad en esta materia; Informe final de la Organización de la Propiedad Intelectual (OMPI); Artículos 20, 21 y 22 del Reglamento para la asignación de nombres de Dominio NIC Chile. Cita el criterio del mejor derecho derivado del uso empresarial legítimo y se refiere a la inaplicabilidad del principio doctrinal del "first come, first served" y cita jurisprudencia.

II.4 Que debe considerarse, que de acuerdo a la documentación acompañada por Laboratorios Lafi Limitada, fojas 73, 74 y 75, consta que tiene registrada en Chile desde el año 2006 la marca "Nutravida". Que si bien dicha marca no es idéntica al nombre de dominio solicitado, "nutrevida.cl.", si debe considerarse que efectivamente es engañosamente similar. Lo anterior, atendido que el único elemento distinto es el cambio de la letra "a" por una letra "e", pero que tanto fonética como visualmente no representa un elemento diferenciador, no le aporta u otorga una distinción al nombre de dominio solicitado que le permita diferenciarlo de la marca registrada Nutravida.

II.5 Que también debe considerarse que, según se encuentra acreditado en autos, fojas 67, se trata de una marca famosa y notoria, en consecuencia, efectivamente producirá confusión entre el público consumidor sobre quien es el proveedor de dichos productos, sobretodo si se tiene en cuenta que los productos comercializados por Laboratorios Lafi Ltda. corresponden a los mismos productos que comercializa el primera solicitante, a través de su empresa Nutrevida. En consecuencia, el nombre de dominio solicitado por las partes apunta a un giro engañosamente similar, de manera que efectivamente 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.6 Unido a todo lo anterior, debe considerarse que Laboratorios Lafi Limitada 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.

II.7 También debe considerarse que Laboratorios Lafi acreditó, fojas 68 y 69, que, a través, de su matriz, Laboratorios Recalcine S.A., es titular de los nombres de dominio nutravida.cl y nutra-vida.cl. Dichos dominios son engañosamente similares al solicitado

en autos, nutrevida.cl, de manera que su otorgamiento a un tercero distinto al titular de las marcas comerciales producirá confusión entre los usuarios de Internet a cerca de quien es el proveedor de dichos productos.

II.8 Finalmente, en cuanto a los argumentos de don Saúl Antonio Fernández Hernández, en cuanto a que representa a la empresa "Nutrevida Comercial Limitada", del mismo nombre del dominio solicitado, y que usa dicha página web para comercializar productos (alimentos balanceados y productos naturales), lo que efectivamente realiza. Si bien los hechos mencionados se encuentran acreditados en autos, con la documentación acompañada por la parte, debe tenerse en consideración que tanto la constitución de la empresa como la comercialización de los productos es posterior a la solicitud del nombre de dominio en disputa. En consecuencia don Saúl Antonio Fernández Hernández no goza de un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, tanto por lo señalado en el párrafo anterior, como por cuanto, el segundo solicitante acreditó ser titular de la marca registrada "Nutravida", engañosamente similar, con 15 años de antigüedad, a través, de la cual comercializa productos similares a los del primer solicitante.

II.10 Atendido todo lo anterior, éste sentenciador considera que el nombre de dominio "nutrevida.cl.cl" identifica claramente los productos y servicios ofrecidos por Laboratorios Lafi Limitada.

III SE RESUELVE.

Considerando los argumentos antes referidos, se resuelve asignar el nombre de dominio en disputa "nutrevida.cl.cl" a Laboratorios Lafi Limitada representada por Albagli Zaliasnik Ltda.

Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese 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.