Re.: Arbitraje por el conflicto del nombre de dominio **revistaomnilife.cl**
Oficio OF14793

VISTOS:

1. Que con fecha 30 de abril de 2011, don CRISTIÁN EDUARDO CARRASCO STUARDO solicita la inscripción del nombre de dominio **revistaomnilife.cl**. Posteriormente, con fecha 27 de mayo de 2011, GRUPO OMNILIFE, S.A. DE C.V., representado en calidad de contacto administrativo por doña MARÍA JOSÉ COURT PLANELLA, solicita igualmente la inscripción del mismo dominio **revistaomnilife.cl**, quedando así trabado el conflicto materia de este arbitraje;

2. Que mediante Oficio OF14793, NIC Chile designa al infrascrito como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido dominio;

3. Que con fecha 19 de agosto de 2011, el infrascrito acepta el nombramiento de árbitro mediante resolución de la misma fecha en la cual, además, cita a las partes a una audiencia de conciliación o de fijación de procedimiento para el día 29 de agosto de 2011, a las 10:00 horas, en Málaga 232-E, Comuna de Las Condes, Santiago, siendo dicha aceptación notificada a las partes por correo electrónico y por carta certificada;

4. Que con fecha 29 de agosto de 2011, se efectúa el comparendo fijado para ese día, al que sólo asiste doña CLAUDIA ANDREA QUILODRÁN CORTÉS, quien exhibe poder para representar al Segundo Solicitante, GRUPO OMNILIFE, S.A. DE C.V., y acredita haber consignado el monto fijado como honorarios provisionales por el árbitro. Asimismo, se fijan las normas de procedimiento, las cuales se notifican a las partes por correo electrónico;

5. Que con fecha 5 de septiembre de 2011, el Segundo Solicitante, GRUPO OMNILIFE, S.A. DE C.V., consigna el saldo de los honorarios arbitrales, lo que se notifica a las partes por resolución de fecha 28 de octubre de 2011;

6. Que con fecha 5 de septiembre de 2011, doña MARÍA JOSÉ COURT PLANELLA, en representación del Segundo Solicitante, GRUPO OMNILIFE, S.A. DE C.V., presenta demanda de asignación del dominio **revistaomnilife.cl**, señalando que corresponde a una empresa mexicana que se puso en marcha en el año 1991. Su objetivo principal es el de ofrecer al mercado los mejores productos nutricionales, brindando a más personas salud y la oportunidad de realizar una labor de servicio, con un atractivo económico creciente, bajo la identificación de la marca **"OMNILIFE"**. Los inicios de esta empresa junto a su fundador, Vergara Madrigal, fue con la ayuda de 3 empleados y sólo 6 distribuidores.

   El Segundo Solicitante indica que el atractivo de la marca **"OMNILIFE"** en el mercado no sólo está en la gran calidad de sus productos y suplementos

alimenticios, sino también en la estructura de negocio que involucra a sus propios consumidores. El sistema de comercialización de **"OMNILIFE"** consiste en ofrecer al mercado productos de manera directa, a través de distribuidores independientes, que son a su vez consumidores de estos mismos productos. Así, además de favorecer la salud y bienestar de los consumidores, se ayuda al fortalecimiento de sus propias economías.

GRUPO OMNILIFE, S.A. DE C.V. desde su fundación, ha llegado a miles de hogares con su oportunidad de salud, negocio independiente y crecimiento personal. Actualmente cuenta con 5 millones de distribuidores en 19 países de América y Europa, con más de 3.500 empleados, más de 100 productos nutricionales y más de 100 diferentes productos de línea de belleza. Es también propietaria de la planta más grande del mundo para la elaboración de suplementos alimenticios: la planta de Manufactura de Cedros es el complejo industrial en Jalisco, México, donde se fabrica cada uno de los productos de **"OMNILIFE"** con tecnología de punta y estándares de calidad internacionales.

El Segundo Solicitante añade que, además de fabricar productos que buscan mejorar la calidad de vida de las personas, ofrece también numerosos servicios que persiguen el mejoramiento de la salud de sus consumidores, asesorarlos en su labor comercial como distribuidores comerciales, y también cuenta con un boletín electrónico llamado "OMNIPRESS", una señal radial denominada "RADIO OMNILIFE" y también una revista llamada "OM MAGAZINE".

GRUPO OMNILIFE, S.A. DE C.V. es titular de numerosos registros de la marca **"OMNILIFE"** a nivel mundial, entre los cuales se encuentran inscripciones en Colombia, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos de América, Honduras, Guatemala, Perú, China y Nicaragua, entre otros. En el caso particular de Chile, es titular de al menos los siguientes registros:

- **"OMNILIFE"**, Registro N° 698.470, para distinguir productos de la clase 5.
- **"OMNILIFE"**, Registro N° 755.230, para distinguir productos de la clase 35.
- **"OMNILIFE"**, Registro N° 764.268, para distinguir productos de las clases 3, 30 y 32.
- **"OMNILIFE"**, Registro N° 769.645, para distinguir productos de la clase 16.
- **"OMNILIFE"**, Registro N° 769.646, para distinguir servicios de la clase 39.
- **"OMNILIFE"**, Registro N° 769.647, para distinguir servicios de la clase 41.
- **"OMNILIFE"**, Registro N° 767.950, para distinguir productos de la clase 3.
- **"OMNILIFE"**, Registro N° 767.951, para distinguir productos de la

clase 5.

- **"OMNILIFE"**, Registro N° 767.952, para distinguir productos de la clase 16.
- **"OMNILIFE"**, Registro N° 767.953, para distinguir productos de la clase 30.
- **"OMNILIFE"**, Registro N° 767.954, para distinguir productos de la clase 32.
- **"OMNILIFE"**, Registro N° 767.955, para distinguir productos de la clase 35.
- **"OMNILIFE"**, Registro N° 767.956, para distinguir servicios de la clase 39.
- **"OMNILIFE"**, Registro N° 767.957, para distinguir servicios de la clase 41.

En este contexto, el Segundo Solicitante estima, que es posible afirmar que se esta frente una marca cuya existencia no puede desconocerse, y respecto de la cual emanan derechos que deben respetarse y estrictamente cautelarse. A mayor abundamiento, la marca **"OMNILIFE"** está protegida en la clase correspondiente a las revistas y publicaciones, la clase 16, siendo además dueña de una revista OMNILIFE.

GRUPO OMNILIFE, S.A. DE C.V., sus accionistas, sus empresas filiales, subsidiarias y/o aquellas empresas pertenecientes al mismo grupo económico, es titular y registrante de diversos nombres de dominio en que la marca **"OMNILIFE"** forma parte de su integración, a nivel mundial, entre los cuales se encuentran los dominios:

- **omnilife.com**
- **omnilife.cl**
- **omnilife.com.mx**
- **omnilife.mx**
- **omnilife.com.es**
- **omnilife.asia**
- **omnilife.com.in**
- **omnilife.com.py**

En relación a la existencia de los nombres de dominio antes enlistados, el Segundo Solicitante cree prudente destacar que resulta evidente la difusión y explotación de la marca **"OMNILIFE"** en la red global de Internet por parte de GRUPO OMNILIFE, S.A. DE C.V., de sus accionistas y empresas pertenecientes al mismo grupo económico.

GRUPO OMNILIFE, S.A. DE C.V. argumenta que la inscripción del nombre de dominio materia de autos fue realizada de mala fe, lo que se evidenció mediante el correo electrónico enviado por el Primer Solicitante, don CRISTIÁN EDUARDO

CARRASCO STUARDO, el día 8 de junio del presente año a doña MARÍA JOSÉ COURT PLANELLA, representante del Segundo Solicitante, en el que expresa: "*nos gustaría saber cuál es el valor que están dispuestos a cancelar para ceder el dominio.*"

El Segundo Solicitante indica que del nombre de dominio **revistaomnilife.cl**, el término "REVISTA", se trata de una expresión de uso común que no otorga ninguna distintividad especial al nombre de dominio pedido. Por el contrario, más bien resulta confundible *y* engañosa, toda vez que hace suponer que se trata de una "REVISTA" que pertenece a GRUPO OMNILIFE, S.A. DE C.V., cuestión que no es real. Además, que ya tiene en circulación una revista denominada "OM MAGAZINE", lo que incrementa el riesgo de engaño.

El Segundo Solicitante estima que la expresión "REVISTA OMNILIFE" apunta a sus famosos productos y a la revista "OM MAGAZINE" con la cual ya cuenta, sin que exista ningún elemento ni antecedente que haga presumir un interés legitimo del Primer Solicitante sobre el dominio solicitado. En este sentido, debe considerarse como normativa básica y rectora el articulo 14 contenido en el llamado Reglamento de NIC Chile, el cual señala textualmente 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*", con lo cual se sientan las bases sobre las cuales se deben resolver las pugnas de solicitudes de nombres de dominio, toda vez que se enumeran claramente cuáles son los requisitos de una solicitud de nombre de dominio válida: 1) que no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, y, 2) que no afecte derechos debidamente adquiridos por terceros.

GRUPO OMNILIFE, S.A. DE C.V. sostiene que en el presente caso, la solicitud del Primer Solicitante no cumple con ninguno de los supuestos que establece el reglamento, puesto que:

a) La solicitud de **revistaomnilife.cl** efectivamente contraria las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, pues pretende aprovecharse de una marca ajena -mundialmente registrada, notoria y reputada- en su propio beneficio, con el consiguiente enriquecimiento ilícito que tal acto conlleva, todo sin perjuicio del evidente menoscabo a la debida transparencia de los mercados, pues con tal expresión se induce a error a los consumidores.

b) La solicitud de **revistaomnilife.cl** efectivamente afecta derechos válidamente adquiridos por GRUPO OMNILIFE, S.A. DE C.V., pues pretende apropiarse de la expresión **"OMNILIFE"** que es marca registrada de su propiedad, en Chile y en el extranjero, y con notoriedad.

El Segundo Solicitante hace presente que don CRISTIÁN EDUARDO CARRASCO

STUARDO sólo se limitó a agregar la palabra “revista” a la expresión **“OMNILIFE”**, parte distintiva del nombre de dominio en disputa. Entonces, es pertinente observar que el Primer Solicitante se limitó única y exclusivamente a reproducir la marca comercial y signo distintivo de GRUPO ORNNILIFE S.A. DE C.V., así como de sus accionistas y empresas integrantes del mismo grupo económico que forman parte, lo cual demuestra evidentemente mala fe con la solicitud del dominio **revistaomnilife.cl**.

El Segundo Solicitante hace notar la peculiaridad de que la palabra que constituye el elemento sustancial del dominio en disputa, “OMNILIFE”, coincide plenamente con la razón social de GRUPO OMNILIFE, S.A. DE C.V. y con la de su filial en Chile, OMNILIFE DE CHILE S.A., lo que en conjunto con los antecedentes de creación del concepto de marca **“OMNILIFE”** constituye un elemento de claridad respecto al legitimo dueño y creador de la expresión “OMNILIFE”.

GRUPO OMNILIFE, S.A. DE C.V. reitera que el Primer Solicitante se ha limitado a tomar su expresión reconocida para distinguir sus productos y servicios, agregando exclusivamente la palabra “revista”, lo cual no constituye un diferenciador suficiente y adecuado. De esta manera, don CRISTIÁN EDUARDO CARRASCO STUARDO ha pedido la inscripción del dominio **revistaomnilife.cl**, con la finalidad de inducir a error y engañar a los usuarios de Internet, quienes enfrentados a este nombre de dominio lógica y racionalmente deducirán que se trata de un nombre de dominio de titularidad del GRUPO OMNILIFE, S.A. DE C.V., o bien, de sus partes relacionadas.

El Segundo Solicitante estima que existe una falta de interés legítimo y real del Primer Solicitante por el dominio **revistaomnilife.cl**. Por el contrario, todo indica una acción abusiva, de mala fe y de competencia desleal, derivada al menos de lo siguiente:

- La famosa y notoria marca comercial **“OMNILIFE”** se encuentra íntegramente contenida en el dominio en disputa;

- GRUPO OMNILIFE, S.A. DE C.V. es también titular de diversos nombres de dominio que protegen el signo distintivo **“OMNILIFE”**;

- El dominio **revistaomnilife.cl** sólo incorpora el genérico “revista”, que lejos de ayudar a la diferenciación de los conceptos, los confunde y genera engaño al consumidor, toda vez que GRUPO OMNILIFE, S.A. DE C.V. tiene una revista propia en circulación;

- El interés de lucro que motivó a don CRISTIÁN EDUARDO CARRASCO STUARDO a contactar al Segundo Solicitante, con la intención de cederle a GRUPO OMNILIFE, S.A. DE C.V. el dominio en disputa.

GRUPO OMNILIFE, S.A. DE C.V. concluye por lo señalado precedentemente, que se debe denegar al Primer Solicitante el dominio en disputa, pues el mismo se aprovecha indebidamente de la marca comercial de un tercero, expresión que además es famosa y notoria, resultando totalmente engañosa e inductiva de error, con el consiguiente menoscabo de los derechos anteriores de GRUPO OMNILIFE, S.A. DE C.V.;

7. Que con fecha 28 de octubre de 2011, se provee la presentación de fecha 5 de septiembre de 2011 hecha por doña MARÍA JOSÉ COURT PLANELLA, en representación del Segundo Solicitante, GRUPO OMNILIFE, S.A. DE C.V. y se da traslado a don CRISTIÁN EDUARDO CARRASCO STUARDO, lo que se notifica a las partes por correo electrónico;

8. Que con fecha 25 de noviembre de 2011, se cita a las partes a oír sentencia, resolución que es notificada a las partes por correo electrónico.

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 en el presente juicio arbitral, únicamente el Segundo Solicitante, GRUPO OMNILIFE, S.A. DE C.V., ha invocado y acreditado lo que ha estimado son sus legítimos derechos sobre el nombre de dominio en conflicto;

5. Que el Primer Solicitante, don CRISTIÁN EDUARDO CARRASCO STUARDO, no ha hecho valer argumento alguno que justifique un mejor derecho sobre el nombre de dominio en cuestión;

6. Que el Segundo Solicitante acompañó documentos probatorios en estos autos, que no fueron objetados por el Primer Solicitante, los cuales fueron debidamente ponderados por este sentenciador y acreditan que GRUPO OMNILIFE, S.A. DE C.V.

posee legítimos derechos sobre la marca comercial **"OMNILIFE"**, a saber: **"OMNILIFE"** Registro N° 698.470, para distinguir productos de la clase 5; **"OMNILIFE"** Registro N° 755.230, para distinguir productos de la clase 35; **"OMNILIFE"** Registro N° 764.268, para distinguir productos de las clases 3, 30 y 32; **"OMNILIFE"** Registro N° 769.645, para distinguir productos de la clase 16; **"OMNILIFE"** Registro N° 769.646, para distinguir servicios de la clase 39; **"OMNILIFE"** Registro N° 769.647, para distinguir servicios de la clase 41; **"OMNILIFE"** Registro N° 767.950, para distinguir productos de la clase 3; **"OMNILIFE"** Registro N° 767.951, para distinguir productos de la clase 5; **"OMNILIFE"** Registro N° 767.952, para distinguir productos de la clase 16; **"OMNILIFE"** Registro N° 767.953, para distinguir productos de la clase 30; **"OMNILIFE"** Registro N° 767.954, para distinguir productos de la clase 32; **"OMNILIFE"** Registro N° 767.955, para distinguir servicios de la clase 35; **"OMNILIFE"** Registro N° 767.956, para distinguir servicios de la clase 39 y **"OMNILIFE"** Registro N° 767.957, para distinguir servicios de la clase 41;

7. Que, asimismo, GRUPO OMNILIFE, S.A. DE C.V. ha acreditado ser asignatario de numerosos nombres de dominio que incluyen la expresión "OMNILIFE", entre otros **omnilife.com**, **omnilife.cl**, **omnilife.com.mx**, **omnilife.mx**, **omnilife.com.es**, **omnilife.asia**, **omnilife.com.in** y **omnilife.com.py**;

8. Que a través de la restante documentación acompañada por el Segundo Solicitante, éste ha acreditado fehacientemente que la marca **"OMNILIFE"** de su propiedad es efectivamente usada tanto en el mercado real como el virtual;

9. Que el dominio **revistaomnilife.cl** de autos está compuesto de la palabra "REVISTA" y la expresión "OMNILIFE". Al respecto, es necesario recordar que el Segundo Solicitante, además de fabricar productos, publica tanto un boletín electrónico llamado **"OMNIPRESS"** como una revista llamada **"OM MAGAZINE"**. Por consiguiente, dado que el nombre de dominio solicitado incluye en forma íntegra la marca comercial **"OMNILIFE"** de propiedad del Segundo Solicitante, la que es utilizada por éste en su giro ordinario, y al hacer el dominio en conflicto referencia a una "revista", en circunstancias que el Segundo Solicitante efectivamente publica una, es lógico pensar que los usuarios de Internet y consumidores en general podrían verse inducidos a todo tipo de errores o confusiones de concederse el nombre de dominio de autos al Primer Solicitante;

10. 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;

11. Que por el mero hecho de que don CRISTIÁN EDUARDO CARRASCO STUARDO haya solicitado primero el nombre de dominio **revistaomnilife.cl** no es suficiente ya que, a lo menos, ésta debió haber hecho valer ese derecho en este juicio arbitral y, al no hacer presentación alguna, no puede presumirse que el Primer Solicitante tenga derecho o legítimo interés alguno sobre el nombre de dominio en conflicto;

12. Que en consecuencia, dados los antecedentes expuestos por GRUPO OMNILIFE, S.A. DE C.V., así como la falta de ellos por parte de don CRISTIÁN EDUARDO CARRASCO STUARDO, es que este árbitro ha llegado a la convicción de que al Segundo Solicitante le asiste un mejor derecho al dominio solicitado.

SE RESUELVE:

Asígnese el nombre de dominio **revistaomnilife.cl** al Segundo Solicitante, GRUPO OMNILIFE, S.A. DE C.V., RUT Nº 79.753.810-8.

Cada parte se hará cargo de sus respectivas costas.

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

Sentencia pronunciada por el árbitro, don Christian Ernst Suárez.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, autorizan esta sentencia como testigos doña Yuli Alvial Aqueveque y a doña Alicia Medel Acuña, quienes firman conjuntamente con el árbitro.

Santiago, 10 de enero de 2012.-

Christian Ernst Suárez
ARBITRO

Testigos:

Yuli Alvial Aqueveque RUT 9.165.677-9	Alicia Medel Acuña RUT 5.994.801-6