MARCOS MORALES ANDRADE
TRIBUNAL ARBITRAL
JUEZ ARBITRO

Rol 6-78-2013
solnatura.cl
Oficio NIC Chile 17477
Doris Esperanza Miguel Trujillo v. Natura Cosméticos S.A.

SENTENCIA DEFINITIVA

ARBITRAJE POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO

Santiago, veintitrés de junio de dos mil catorce.

V I S T O S:

Con fecha 6 de septiembre de 2012, doña Doris Esperanza Miguel Trujillo, domiciliada en Toesca 282, Departamento 106, Santiago, en adelante también denominada «Primer Solicitante», solicitó la inscripción del nombre de dominio <solnatura.cl>, en adelante, la «Primera Solicitud».

Posteriormente, y conforme a lo dispuesto en la regla 10, párrafo 1º, de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, de NIC Chile, en adelante la «RFR-CL», Natura Cosméticos S.A., domiciliada para estos efectos en Cerro El Plomo 5680 Piso 19, Las Condes, Santiago, en adelante también denominada esta parte «Segundo Solicitante», representada en autos por don Hernán Ríos de Marimón, solicitó igualmente la asignación del mismo nombre de dominio <solnatura.cl> con fecha 5 de octubre de 2012 en adelante, la «Segunda Solicitud».

Con arreglo a lo dispuesto en el párrafo primero del apartado 12 de la RFR-CL, y apartados 1, 4 y 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, en adelante el «Anexo», contenido en la RFR-CL, y mediante oficio 17477, de fecha 14 de enero de 2013, NIC Chile designó al infrascrito como árbitro arbitrador para la resolución del presente conflicto sobre asignación del nombre de dominio <solnatura.cl>, en adelante también singularizado como el nombre de dominio «disputado», «en disputa», «en conflicto» o «litigioso», haciéndole llegar por vía electrónica la documentación disponible en dicho soporte.

Con fecha 14 de enero de 2013, este sentenciador aceptó el cargo de árbitro arbitrador y juró desempeñarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible. En

MARCOS MORALES ANDRADE
TRIBUNAL ARBITRAL
JUEZ ARBITRO

la misma resolución, se tuvo por constituido el arbitraje y por instalado el tribunal arbitral, fijándose su sede de funcionamiento. Adicionalmente, con igual fecha, se citó a las partes a una audiencia en la sede del tribunal para el día 24 de enero de 2013, disponiéndose que dicha audiencia se llevaría a efecto con las partes que asistan, y que en caso de no producirse conciliación entre las partes se fijaría el procedimiento a seguir para la resolución del conflicto. Finalmente, en la misma resolución se ordenó agregar a los autos el oficio recibido y notificar a NIC Chile y a las partes. Según consta en autos, la resolución antes indicada fue notificada a las partes y a NIC Chile.

La audiencia a que fueron citadas las partes se celebró con la sola asistencia del representante del Segundo Solicitante, en presencia de este árbitro y en rebeldía del Primer Solicitante. No produciéndose conciliación en dicha audiencia, el tribunal informó que las bases de procedimiento serían detalladas en una resolución a ser notificada a las partes. De todo lo obrado se levantó un acta que fue firmada por la parte compareciente y por el árbitro.

Conforme a lo establecido en dicha audiencia, las bases de procedimiento fueron establecidas mediante resolución notificada a ambas partes por correo electrónico, sin que fuera objeto de recursos. En resolución posterior, y conforme a las bases de procedimiento, se fijó plazo para la presentación de las demandas.

Únicamente el Segundo Solicitante presentó demanda acompañando documentación probatoria en sustento de su pretensión. Básicamente afirma en su demanda:

(A) Mis representados, los Sres. Natura Cosméticos S.A. son una de una de las empresas de cosmética más grande y más conocidas en Chile y Latinoamérica. Con más de 40 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. 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. En su camino, uno de los

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

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. Fortalecida, 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. 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. En el 2005, Natura Cosméticos 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.

(B) Cabe hacer presente que mis representados son titulares tanto en Chile como en el extranjero de numerosos registros vigentes, tanto para la marca “NATURA” como para marcas que contienen dicha expresión. En este sentido, mis mandantes son titulares, en Chile, de numerosos registros para la marca “NATURA” y otras marcas que contienen dicha expresión. Dentro de estos registros para la marca “NATURA” a nivel nacional podemos señalar los siguientes:

1.- Registro N° 780.327, “NATURA”, mixta, clase 16, de fecha 21 de febrero de 2007.

2.- Registro N° 648.756, “NATURA”, mixta, clase 3, de fecha 14 de noviembre de 2002.

3.- Registro N° 638.056, “NATURA”, denominación, clases 3 y 21 de fecha 1 de agosto de 2002.

4.- Registro N° 622.425, “NATURA”, mixta, clase 3, de fecha 14 de febrero de 2002.

5.- Registro N° 631.739, “NATURA”, mixta, clase 3, de fecha 4 de junio de 2002.

6.- Registro N° 631.738, “NATURA”, mixta, clase 5, de fecha 4 de junio de 2002.

7.- Registro N° 599.743, “NATURA”, mixta, clase 5, de fecha 17 de julio de 2001.

8.- Registro N° 988.489, “SOL NATURA”, mixta, clase 3, de fecha 24 de enero de 2013, solicitada el 3 de agosto de 2012.

(C) Adicionalmente, mis mandantes son titulares en el extranjero de diversos registros para la marca “NATURA”, de los cuales y a modo simplemente ejemplar, podemos citar los siguientes:

MARCOS MORALES ANDRADE
TRIBUNAL ARBITRAL
JUEZ ARBITRO

1.- Registro de marca de Argentina N° 2.410.411 “NATURA”, mixta, clase 3, de fecha 31 de enero de 2003.

2.- Registro de marca de Argentina N° 2.632.945 “NATURA”, mixta, clase 3, de fecha 16 de noviembre de 2005.

3.- Registro de marca de Argentina N° 2.741.439 “NATURA”, mixta, clase 3, de fecha 24 de abril de 2007.

4.- Registro de marca de Argentina N° 2.735.006 “NATURA”, mixta, clase 3, de fecha 20 de marzo de 2007.

5.- Registro de marca de Argentina N° 3.069.972 “NATURA”, mixta, clase 3, de fecha 01 de marzo de 2011.

6.- Registro de marca de Argentina N° 2.953.677 “SOL DE NATURA”, denominativa, clase 3, de fecha 22 de octubre de 2009.

7.- Registro de marca en trámite de Argentina N° 3.181.876 “SOL NATURA”, denominativa, clase 3, de fecha 3 de agosto de 2012.

8.- Registro de marca de México N° 491.139 “NATURA”, mixta, clase 3, de fecha 9 de mayo de 1995.

9.- Registro de marca de México N° 487.408 “NATURA”, denominativa, clase 3, de fecha 17 de abril de 1995.

10.- Registro de marca de México N° 583.962 “NATURA”, mixta, clase 5, de fecha 31 de julio de 1998.

11.- Registro de marca de México N° 873.699 “NATURA”, mixta, clase 3, de fecha 29 de marzo de 2005.

12.- Registro de marca de México N° 589.595 “SOL DE NATURA”, mixta, clase 3, de fecha 11 de agosto de 1998.

13.- Registro de marca de Brasil N° 815.441.657 “NATURA”, mixta, clases 3 y 20, de fecha 28 de junio de 1994.

14.- Registro de marca de Brasil N° 815.102.003 “NATURA”, mixta, clases 3 y 20, de fecha 12 de abril de 1994.

15.- Registro de marca de Brasil N° 815.082.649 “NATURA”, denominativa, clases 3 y 20, de fecha 21 de junio de 1994.

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

16.- Registro de marca de Brasil N° 820.149.233 “SOL DE NATURA”, mixta, clases 3 y 20, de fecha 7 de diciembre de 1999.

17.- Registro de marca de Brasil N° 905.083.652 “SOL NATURA”, mixta, clase 3, en trámite.

(D) Adicionalmente, mis representados son titulares 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>

(E) De 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. Adicionalmente, 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. Así pues, podemos afirmar que el concepto “NATURA” está indisolublemente asociado en el inconsciente colectivo del público consumidor a la marca y productos cosméticos de mis mandantes, y no de otros productos ofrecidos por terceros.

(F) Ahora bien, el nombre de dominio solicitado adiciona a la marca de mis representados la expresión “SOL”, 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 Cosméticos S.A. quienes son titulares de las marcas “SOL NATURA” y “SOL DE NATURA”, conforme a los siguientes detalles: 1. Registro de marca Nº 851.392 “SOL DE NATURA”, clase 3, de fecha 22 de febrero de 2009; y 2. Registro de marca Nº 988.489 “SOL NATURA”, clase 3, de fecha 24 de enero de 2013. Adicionalmente, mis mandantes también son titulares en el extranjero de la marca “SOL DE NATURA”.

(G) De acuerdo a lo anterior, el consumidor enfrentado al nombre de dominio “solnatura.cl” tenderá a asociarlo naturalmente a la familia marcaria de mis mandantes, y en particular con la marcas “SOL NATURA” y “SOL DE NATURA” lo cual, sería del todo perjudicial ya que mis representados se verían expuestos a la

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

dilución las mencionadas marcas, esto es, la pérdida de valor de esta marca por el uso que terceros hacen de ésta. Adicionalmente, no sólo mis mandantes se verían afectados por esta situación, sino también el público usuario de Internet, quienes se verían expuestos a toda clase de confusión o engaño. En efecto, 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. Lo anterior es perfectamente aplicable al nombre de dominio de autos. Como ya se ha señalado la palabra "NATURA" está relacionados en el inconsciente colectivo del consumidor, directamente con la marca de mis mandantes. En consecuencia cualquier nombre de dominio, como el solicitado, que utilice dicho elemento provocará confusión y error en el mercado, máxime si mis mandantes son titulares y usuarios de la marca "SOL NATURA" y/o "SOL DE NATURA". Finalmente, cabe hacer presente que mis mandantes no sólo son titulares de la marca "SOL DE NATURA" y/o "SOL NATURA" sino que también hacen uso activo de ella, con lo que por un lado el nivel de asociación de los consumidores de las mencionadas marcas con mis mandantes y no con terceros, no sólo es hipotético sino real, y por otro, las probabilidades de confusión entre los consumidores son mucho mayores.

En sustento de su pretensión, el Segundo Solicitante acompañó los siguientes documentos probatorios:

(A) Impresión obtenida en www.inapi.cl, sitio oficial del Instituto Nacional de Propiedad Industrial que da cuenta de la titularidad de las siguientes marcas en Chile:

1.- Registro N° 780.327, "NATURA", mixta, clase 16, de fecha 21 de febrero de 2007.

2.- Registro N° 648.756, "NATURA", mixta, clase 3, de fecha 14 de noviembre de 2002.

3.- Registro N° 638.056, "NATURA", denominación, clases 3 y 21 de fecha 1 de agosto de 2002.

4.- Registro N° 622.425, "NATURA", mixta, clase 3, de fecha 14 de febrero de 2002.

5.- Registro N° 631.739, "NATURA", mixta, clase 3, de fecha 4 de junio de 2002.

6.- Registro N° 631.738, "NATURA", mixta, clase 5, de fecha 4 de junio de 2002.

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

7.- Registro N° 599.743, “NATURA”, mixta, clase 5, de fecha 17 de julio de 2001.

8.- Registro N° 988.489, “SOL NATURA”, mixta, clase 3, de fecha 24 de enero de 2013, solicitada el 3 de agosto de 2012.

9.- Registro Nº 851.392 “SOL DE NATURA”, mixta, clase 3, de fecha 22 de febrero de 2009.

(B) Impresiones obtenidas en las páginas oficiales de las respectivas Oficinas de Marcas que dan cuenta de la titularidad y vigencia de los siguientes registros de marca:

1.- Registro de marca de Argentina N° 2.410.411 “NATURA”, mixta, clase 3, de fecha 31 de enero de 2003.

2.- Registro de marca de Argentina N° 2.632.945 “NATURA”, mixta, clase 3, de fecha 16 de noviembre de 2005.

3.- Registro de marca de Argentina N° 2.741.439 “NATURA”, mixta, clase 3, de fecha 24 de abril de 2007.

4.- Registro de marca de Argentina N° 2.735.006 “NATURA”, mixta, clase 3, de fecha 20 de marzo de 2007.

5.- Registro de marca de Argentina N° 3.069.972 “NATURA”, mixta, clase 3, de fecha 01 de marzo de 2011.

6.- Registro de marca de Argentina N° 2.953.677 “SOL DE NATURA”, denominativa, clase 3, de fecha 22 de octubre de 2009.

7.- Registro de marca en trámite de Argentina N° 3.181.876 “SOL NATURA”, denominativa, clase 3, de fecha 3 de agosto de 2012.

8.- Registro de marca de México N° 491.139 “NATURA”, mixta, clase 3, de fecha 9 de mayo de 1995.

9.- Registro de marca de México N° 487.408 “NATURA”, denominativa, clase 3, de fecha 17 de abril de 1995.

10.- Registro de marca de México N° 583.962 “NATURA”, mixta, clase 5, de fecha 31 de julio de 1998.

11.- Registro de marca de México N° 873.699 “NATURA”, mixta, clase 3, de fecha 29 de marzo de 2005.

MARCOS MORALES ANDRADE
TRIBUNAL ARBITRAL
JUEZ ARBITRO

12.- Registro de marca de México N° 589.595 “SOL DE NATURA”, mixta, clase 3, de fecha 11 de agosto de 1998.

13.- Registro de marca de Brasil N° 815.441.657 “NATURA”, mixta, clases 3 y 20, de fecha 28 de junio de 1994.

14.- Registro de marca de Brasil N° 815.102.003 “NATURA”, mixta, clases 3 y 20, de fecha 12 de abril de 1994.

15.- Registro de marca de Brasil N° 815.082.649 “NATURA”, denominativa, clases 3 y 20, de fecha 21 de junio de 1994.

16.- Registro de marca de Brasil N° 820.149.233 “SOL DE NATURA”, mixta, clases 3 y 20, de fecha 7 de diciembre de 1999.

17.- Registro de marca de Brasil N° 905.083.652 “SOL NATURA”, mixta, clase 3, en trámite.

(C) Impresiones obtenidas en www.nic.cl que da cuenta de la titularidad de los siguientes 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>

(D) Impresión de la página web www.natura.cl, que da cuenta del uso en el mercado del perfume “SOL NATURA”.

MARCOS MORALES ANDRADE
TRIBUNAL ARBITRAL
JUEZ ARBITRO

Se confirió traslado al Primer Solicitante, sin que éste contestara la demanda, y finalmente, se citó a las partes a oír sentencia.

C O N S I D E R A N D O:

1.-) Que en relación a la procedencia del presente arbitraje, al ámbito de competencia y a su carácter vinculante para las partes, la regla 6 de la RFR-CL señala que «Por el hecho de solicitar la inscripción de un nombre de dominio bajo el Dominio CL, se entiende que el solicitante: [...] acepta expresamente, suscribe y se compromete a acatar y regirse por todas las normas contenidas en el presente documento, sin reservas de ninguna especie»; mientras que el párrafo tercero de la regla 12 de la RFR-CL señala que «Por el solo hecho de presentar su solicitud, todos los solicitantes se obligan, a aceptar el mecanismo de mediación y arbitraje para solución de conflictos que se susciten en la inscripción de nombres de dominio, a acatar su resultado, y a pagar los gastos y las costas según lo determine el árbitro». En relación a las exigencias normativas substantivas establecidas para las solicitudes de inscripción de nombres de dominio, dispone el párrafo primero de la regla 14 de la RFR-CL 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*».

2.-) Que, en consecuencia, habiendo texto expreso que establece condiciones o requisitos de registrabilidad de un nombre de dominio, entonces la aplicación preferente de la citada norma de la regla 14, párrafo 1º, de la RFR-CL resulta ineludible a estos efectos, ello sin perjuicio que la apreciación de los hechos involucrados y la toma de decisión a este respecto deberán, en todo caso, ser armónicas con principios de prudencia y equidad aplicables por este sentenciador. Si aún así se decide que todas las solicitudes en conflicto se encuentran excluidas de los alcances de dicha norma, entonces la controversia deberá resolverse únicamente recurriendo a razones de prudencia y equidad diferentes de las contempladas en dicha norma. En consecuencia, corresponde analizar en primer lugar si se configura o no alguna de las hipótesis contempladas en la citada regla 14 RFR-CL.

MARCOS MORALES ANDRADE
TRIBUNAL ARBITRAL
JUEZ ARBITRO

3.-) Que en relación a la posible infracción a derechos válidamente adquiridos, este sentenciador entiende que una solicitud de registro de nombre de dominio afecta derechos válidamente adquiridos cuando concurren copulativamente los siguientes presupuestos, a saber:

a) Que una de las partes sea *titular* de un derecho adquirido sobre un nombre, marca u otra designación o signo distintivo reproducido, incluido o aludido en el nombre de dominio disputado; y

b) Que exista una «afectación» a dicho derecho adquirido, la que puede verificarse de diversos modos, puesto que la norma en análisis recurre a la expresión «contrariar», la cual, dada su amplitud, comprende cualquier tipo de afectación a un derecho, sea que se trate de una perturbación, afectación o perjuicio, sea en relación al derecho en sí o a su libre ejercicio.

La concurrencia de las condiciones copulativas señaladas precedentemente debe verificarse, además, al momento de presentación de la solicitud respectiva, ya que de otro modo no podrían contrariarse derechos adquiridos mediante la solicitud misma.

4.-) Que en relación a la existencia de derechos relevantes en la especie, se encuentra ampliamente acreditado en autos mediante documentos no objetados que Natura Cosméticos S.A., Segundo Solicitante, es titular de derechos adquiridos sobre las marcas SOL DE NATURA y NATURA, registradas a su nombre en nuestro país con anterioridad a la fecha de presentación de la Primera Solicitud. En efecto, de los documentos acompañados por el Segundo Solicitante, no objetados, consta que es titular de la marca SOL DE NATURA, registro Nº 851.392, para distinguir, entre otros, productos para el cuidado del cabello, clase 3, de fecha 22 de febrero de 2009; y marca NATURA, bajo el registro N° 622.425, clase 3, de fecha 14 de febrero de 2002. Además, de los mismos documentos acompañados por el Segundo Solicitante y no objetados, consta que dicha parte es actual titular de la marca SOL NATURA, registro Nº 988.489, que distingue, entre otros, productos de perfumería, clase 3, de fecha 24 de enero de 2013, y que fue solicitada a registro con fecha 3 de agosto de 2012, vale decir, con anterioridad a la Primera Solicitud, marca que es utilizada efectivamente en el comercio asociada a un perfume.

MARCOS MORALES ANDRADE
TRIBUNAL ARBITRAL
JUEZ ARBITRO

5.-) Que, por el contrario, el Primer Solicitante, doña Doris Esperanza Miguel Trujillo, no ha demostrado derecho ni interés legítimo alguno en un nombre, marca u otra designación o signo distintivo —preexistente a su solicitud de asignación del nombre de dominio en conflicto— que esté reproducido, incluido o aludido en aquél. En efecto, dicha parte no ha comparecido en autos, no presentó demanda ni tampoco contestación, a pesar de haber sido debidamente emplazada y notificada durante el curso del proceso de todas y cada una de las resoluciones dictadas.

6.-) Que, no obstante lo anterior, el nombre de dominio litigioso es usado para redireccionar al sitio web <http://www.herbanatura.cl>, en el cual se promocionan y comercializan hierbas, té, jarabes, cápsulas y gotas con diversos fines, jabones y cremas, entre otros, incluidas unas gotas con aloe vera destinadas a fortalecer el cabello y darle brillo. En la *home page* de dicho sitio figura la siguiente información: "*En nuestro sitio usted encontrará productos naturales originales con envío a todo Chile. Puede recorrer nuestro Sitio y podrá encontrar una gran variedad de productos*." Todo lo anterior consta a este sentenciador tras haber accedido al referido sitio web, de lo cual se ha dejado testimonio impreso en autos.

7.-) Que la marca SOL DE NATURA del demandante, registrada en nuestro país desde el año 2009, está reproducida en lo esencial en el SLD del nombre de dominio disputado <solnatura>, sin que el elemento «DE» permita diferenciar un signo del otro desde el punto de vista semántico. Dicha cuasi coincidencia exige analizar si concurren otros elementos en la especie que permitan concluir que efectivamente la Primera Solicitud "contraríe" la marca SOL DE NATURA del Segundo Solicitante, situación que como se ha dicho puede consistir en cualquier tipo de perturbación, afectación o perjuicio. Como se ha expuesto, el Primer Solicitante ha dado uso al nombre de dominio en disputa —o al menos lo ha permitido— como sitio *web* comercial destinado a la venta de productos cosméticos y medicinales, incluyendo gotas con aloe vera destinadas a fortalecer el cabello y darle brillo, productos que sin duda se relacionan con los productos para el cuidado del cabello protegidos bajo la marca SOL DE NATURA de la demandante.

8.-) Que, como consecuencia de lo expuesto, en la medida que el nombre de dominio en litigio fuere asignado al Primer Solicitante, resulta portador de un potencial riesgo de confusión o asociación para los usuarios de la Red, quienes natural y

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

lógicamente podrían asociar dicho nombre de dominio con la marca del Segundo Solicitante, de todo lo cual se concluye entonces que la solicitud de registro del nombre de dominio litigioso presentada por el Primer Solicitante perturba, afecta o perjudica los derechos válidamente adquiridos por el Segundo Solicitante sobre su marca comercial SOL DE NATURA.

9.-) Que la conclusión precedente, basada en razonamientos de prudencia y equidad, se adecua y resulta armónica además con otras consideraciones adicionales de prudencia y equidad que este árbitro estima relevantes en la especie. En efecto, no habiendo acreditado el Primer Solicitante ningún vínculo con el nombre de dominio litigioso, no obstante haber tenido la oportunidad para ello, mal podría este sentenciador preferir su solicitud en desmedro de la solicitud del Segundo Solicitante, parte que sí ha acreditado oportunamente ser titular de derechos marcarios preexistentes sobre un signo que coincide en lo esencial con el referido SLD del nombre de dominio en disputa.

10.-) Que en atención a lo razonamientos precedentes, resulta inoficioso pronunciarse acerca de la eventual afectación de la Primera Solicitud contra la marca NATURA de la demandante, ni contra los registros marcarios extranjeros y nombres de dominio también fundantes de la demanda.

11.-) Que si bien existe identidad entre el SLD <solnatura> del nombre de dominio litigioso y la marca homónima SOL NATURA del demandante —sin la preposición DE—, dicha marca fue registrada con posterioridad a la fecha de presentación de la Primera Solicitud, como se ha destacado más arriba. Al respecto es menester subrayar que el derecho de marca se adquiere desde la fecha en que ésta es registrada, conforme lo disponen los artículos 2 inciso 2° y 24 de la Ley 19.039 sobre Propiedad Industrial. Con anterioridad, no se es titular de derechos sobre una marca comercial —derecho real—, lo que no implica desconocer que una solicitud de registro de marca genera o da origen a una mera expectativa o un interés legítimo a favor de su titular en relación al signo objeto de la solicitud de registro como marca comercial, lo que puede resultar igualmente relevante en un conflicto de esta naturaleza, pero en base a otros razonamientos que no vienen al caso. Por lo tanto, a la fecha de presentación de la Primera Solicitud de asignación del nombre de dominio en litigio, el demandante no detentaba aún derechos adquiridos sobre la referida marca SOL NATURA.

12.-) Que en virtud de todas las consideraciones precedentes, este sentenciador concluye que en autos se ha acreditado fehacientemente que la Primea Solicitud de registro del nombre de dominio <solnatura.cl> contraría los derechos válidamente adquiridos por la demandante sobre su marca comercial «SOL DE NATURA», cumpliéndose de este modo uno de los presupuestos contemplados en la regla 14 párrafo 1º de la RFR-CL, por lo que resulta entonces justificado rechazar la solicitud presentada por el Primer Solicitante y asignar el nombre de dominio litigioso al Segundo Solicitante.

13.-) Que el párrafo final del apartado 8 de la RFR-CL dispone que «*Las costas del arbitraje serán compartidas por las partes que hayan participado del mismo exceptuando de ello al primer solicitante en el caso de un conflicto por inscripción [...]. Sin perjuicio de lo anterior, el árbitro podrá condenar al pago de la totalidad de las costas del arbitraje, a aquél de los solicitantes que haya pedido el nombre de dominio rechazado a inscripción en casos en que fuere evidente la existencia de derechos incompatibles de terceros por cualquier causa, en que tal solicitante haya actuado de mala fe, o en que el árbitro determine que no ha tenido motivo alguno para litigar*». En la especie, no existen antecedentes concluyentes para estimar que se configura alguno de los presupuestos establecidos en la citada norma, de manera que el Primer Solicitante deberá quedar eximido del pago de las costas del presente arbitraje.

Y de conformidad, asimismo, con lo establecido en el Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje contenido en la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL y lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales y artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil,

S E R E S U E L V E:

I.- Acoger la demanda deducida por Natura Cosméticos S.A. y, en consecuencia, rechazar la solicitud de asignación del nombre de dominio <solnatura.cl> presentada por doña Doris Esperanza Miguel Trujillo, RUT 14.666.699-K, ordenando su eliminación.

II.- Asignar el nombre de dominio <solnatura.cl> a Natura Cosméticos S.A.

MARCOS MORALES ANDRADE
TRIBUNAL ARBITRAL
JUEZ ARBITRO

III.- No condenar en costas a la parte demandada.

Notifíquese a las partes. Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile y notifíquesele la presente sentencia para los fines correspondientes.

Rol Nº 6-78-2013.

Fallo dictado por el juez árbitro don Marcos Morales Andrade. Autorizan en calidad de testigos doña Annabela Droguett L., cédula nacional de identidad Nº 13.442.405-2, y doña Claudia Correa R., cédula nacional de identidad Nº 8.549.839-8.