SENTENCIA DEFINITIVA EN JUICIO ARBITRAL
POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO
chilefruta.cl

Santiago, jueves veintiséis de noviembre de dos mil nueve.-

VISTOS:

Con fecha 11 de mayo de dos mil nueve, don Claudio Carlos Guillermo Canziani Hoffa, con domicilio en Los Espinos Nº 2616, Macul, Santiago, solicitó la inscripción del nombre de dominio "chilefruta.cl" ante NIC Chile.

Posteriormente, con fecha 27 de mayo de dos mil nueve, la Asociación de exportadores de Chile A.G., domiciliada en Cruz Del Sur 133, Piso 2, Las Condes, Santiago, representada por Alessandri & Compañía Ltda., domiciliados en El Regidor 66, piso 10º, Las Condes, Santiago, solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio "chilefruta.cl", dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el "Procedimiento de Mediación y Arbitraje", contenido en el anexo 1 de la "Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL".

Mediante oficio de Nic Chile Nº 11171 de 5 de agosto de 2009 se designó al infrascrito como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido nombre de dominio.

Una vez aceptado el cargo de árbitro en conformidad a la ley, se citó a las partes a una audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento.

Según consta en autos, la resolución antes indicada fue notificada a las partes mediante carta certificada y a Nic Chile.

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio señalado al presentar su respectiva solicitud, el cual se entiende válido para todos los efectos legales

según lo establece el art.11 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, concurrió a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento señalada, sólo el segundo solicitante, según consta en autos.

En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº 8 inciso cuarto del Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

A fs. 37 y 71 respectivamente, el primer y segundo solicitante hicieron valer sus derechos, solicitando cada uno que en definitiva se le asigne el nombre de dominio en disputa.

A fs. 76, se dio traslado a las partes por cinco días para que hicieran sus respectivos descargos, el que fue evacuado por las respectivas partes a fs. 77 y 85.

A fs. 92, se recibió la causa a prueba y se fijó como hecho sustancial, pertinente y controvertido el siguiente: “Existencia y hechos que constituyen el mejor derecho que se reclama sobre el nombre de dominio chilefruta.cl”.

A fojas 133, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que con fecha 11 de mayo de dos mil nueve, don Claudio Carlos Guillermo Canziani Hoffa, solicitó la inscripción del nombre de dominio “chilefruta.cl” ante NIC Chile. Que posteriormente, con fecha 27 de mayo de dos mil nueve, la Asociación de exportadores de Chile A.G., solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio “chilefruta.cl”, dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el “Procedimiento de Mediación y Arbitraje”, contenido en el anexo 1 de la “Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de

Nombres del Dominio CL".

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio señalado al presentar su respectiva solicitud, el cual se entiende válido para todos los efectos legales según lo establece el art.11 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento, concurrió sólo el segundo solicitante, por lo que no se produjo avenimiento, según consta en autos. En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº8 inciso cuarto del Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

SEGUNDO: El primer solicitante, don Claudio Carlos Guillermo Canziani Hoffa, actuando por si, como señala en su escrito de "Traslado" de fecha 9 de septiembre de 2009, en primer lugar realiza una breve relación histórica del nombre de dominio en disputa "chilefruta.cl", señalando al respecto que no es una expresión con la que se de a conocer el segundo solicitante, ni una marca o nombre comercial que utilice en el comercio. Agrega, que "chilefruta.cl", habría tenido al menos dos propietarios con anterioridad a esta fecha, siendo su primer propietario don Marco Italo Solari Osterloh, hasta el 6 de octubre de 2001 y después, hasta mayo de 2009, don Manuel Hernán Chávez Sáez y que revisada la página Web de Nic Chile, no existiría sentencia dictada en relación con el nombre de dominio en litigio, lo que demostraría, que la segunda solicitante, no habría iniciado procedimiento alguno que tuviera por propósito, ya sea obtenerlo o su revocación. Afirma también, que si se accede a la página Web de la segunda solicitante, se podría advertir que al incluir en su buscador las palabras "Chile Fruta", dicha búsqueda no arrojaría ningún resultado, lo cual significaría, añade, que la segunda solicitante no ha utilizado, ni utilizaría dicha expresión en conflicto de ninguna

forma y agrega que según los datos obtenidos del sitio Web www.dpi.cl, dicha expresión en conflicto, no ha sido registrada, ni solicitada como marca comercial.
Por otra parte, argumenta las diferencias entre los nombres de dominio y las marcas comerciales y que la segunda solicitante no tendría argumentos para alegar un mejor derecho.
Agrega respecto de su actividad comercial y con el objeto de demostrar su buena fe, que sería el representante legal de la sociedad Inversiones South American Foods Ltda., también Safoods, empresa que prestaría servicios vinculados a la exportación de frutas y otros productos de la agroindustria chilena y que se encontraría en plena operación comercial, según acreditaría.
Que con respecto al nombre de dominio en disputa, se vigiló su fecha de renovación y al no hacerse en su oportunidad por el anterior dueño, se procedió a solicitarlo con fecha 11 de mayo de 2009.
Señala también que la solicitud competitiva de autos, es reactiva y no obedecería al deseo de inscribir un nombre de dominio que consideren que les pertenece, de lo contrario lo habrían pedido con anterioridad o bien su revocación.
Argumenta además, que estaría utilizando el nombre de dominio en disputa, lo que demostraría su buena fe.
Por último expresa que debe aplicarse el principio preferente que le correspondería por ser el primer solicitante.
TERCERO: A su vez el segundo solicitante al hacer valer sus pretensiones, expresa que la Asociación de Exportadores de Chile A.G., ASOEX, es la entidad gremial de carácter privado que representa a los exportadores de frutas y hortalizas frescas de Chile. Que habría sido fundada en 1935, y que su misión sería facilitar las exportaciones de los productos que Chile ofrece al mundo; fomentar, promover y defender el comercio de las exportaciones hortofrutícolas, la apertura de nuevos mercados e incentivar el perfeccionamiento profesional de sus

asociados. Que asimismo, cumpliría la labor de difundir información de carácter técnico y comercial y entregar apoyo a la investigación para el desarrollo del sector y que sería la entidad a cargo de la administración de los convenios fitosanitarios internacionales y que tendría diversas oficinas regionales ubicadas en las regiones III, IV, V, VI, VII y Metropolitana.

Que por lo señalado precedentemente, sería un agente activo en el sector de la fruta chilena, rol que además ejercería a través de diversas acciones como publicación de revistas, realización de seminarios y eventos, desarrollo de sus sitios web www.asoex.cl, www.chilefrutas.cl y www.chileanfreshfruits.com, a través de los cuales actualiza todo tipo de información relacionada al sector frutícola manteniendo al día a sus usuarios en cuanto a noticias propias del rubro y también afirma que sería titular de registro de marcas que incluyen etiquetas con frutas y señala los registros: N°651.391, N°664.716, Nº 664.717, N°664.718, Nº 664.719 y Nº 698.108.

Agrega que por lo anterior se ha opuesto a la solicitud de dominio presentada por don Claudio Canziani Hoffa.

Por otra parte esgrime que ejercería su labor a través de diversas acciones, una de éstas sería la difusión a través de Internet de la labor que realiza constantemente para promocionar la fruta chilena y la redirección a otros sitios web relacionados al sector frutícola, como por ejemplo, al de la Federación de Productores de Fruta de Chile, Comité del Kiwi, Simfruit, Chilean Fresh Fruit, etc.

Que por lo mismo sería titular y utilizaría nombres de dominio que serían evidentemente similares al solicitado, y señala: chilefrutas.cl, chilefruits.cl, chileanfruits.cl y chileanfreshfruit.cl.

Agrega, que el dominio CHILEFRUTAS.CL de su titularidad sería idéntico al dominio en disputa, y que la exclusión de la letra “S” en el dominio solicitado no constituiría una diferencia importante respecto de su dominio, razón por la cual se

provocaría una asociación entre ambos dominios. Además, de la propia información que proporciona el sitio web de CHILEFRUTA.CL sería posible pensar que sería otro sitio suyo, basta con observar los sitios web de CHILEFRUTA.CL y CHILEFRUTAS.CL para darse cuenta que la información de ambos en bastante similar. Que esta circunstancia provocaría confusión en el cibernauta toda vez que al ingresar a www.chilefruta.cl, se pensará que la información allí contenida es promocionada por él, y si este usuario solicita algún servicio que se ofrece en tal sitio se pensaría que lo está contratado con mi cliente. Que por otra parte, podría verse perjudicado respecto a una mala calidad del servicio o producto ofrecido en Chilefruta.cl, pues los usuarios vincularían tal sitio al suyo, y que este hecho haría más imperioso el rechazo del dominio en disputa respecto al primer solicitante.

Más adelante alega que por todo lo expresado, tendría un mejor derecho sobre el dominio CHILEFRUTA.CL.

Agrega que se debe tener presente también, el riesgo de confusión que es posible advertir en la concesión del dominio en disputa al primer solicitante y se aprecia en los siguientes aspectos: (i) En el acceso al sitio web, (II) Respecto a la empresa y (iii) Respecto a la información contenida en el sitio.

CUARTO: Al evacuar el respectivo traslado, el primer solicitante arguye que si bien reconoce la loable tarea desarrollada por la “Asoex”, destaca que el centro de la discusión de este juicio es otra cosa y que la fama y notoriedad de la segunda solicitante, alcanzaría únicamente al dominio “asoex.cl” y que en nada mejora su derecho sobre el dominio “chilefruta.cl”, ya que Asoex no lo habría creado, ni acuñado, ni lo habría posicionado en el mercado para conocer sus actividades.

Agrega que respecto a lo dicho por la segunda solicitante en torno a que representa a los exportadores de fruta y hortalizas frescas de Chile, no sería efectivo ya que existirían otras asociaciones gremiales con iguales fines.

Que respecto del argumento de que habría desarrollado entre otros, el sitio Web

“chilefrutas.cl” y que con él jugaría un rol activo de promoción de la fruta chilena, no sería efectivo, ya que al ingresar dicho sitio se reenvía al sitio Web de la asoex, www.asoex.cl/asoexweb y que hace unas pocas semanas, al sitio al sitio Web del Estudio de Abogados Alessandri & Compañía. Que lo mismo pasaría con los sitios Web www.chilefruits.cl y www.chileanfruits.cl.

Expresa, que en relación, a la supuesta confusión que se producirá de coexistir los dominios “chilefruta.cl” con “chilefrutas.cl”, esta sería aplicable a las marcas comerciales y no a los nombres de dominio. Agrega que primero existía el dominio en disputa a nombre de un tercero y que después de 4 años de su existencia, la Asoex solicitó a su nombre el dominio chilefrutas.cl, dominios que habrían coexistido por cuatro años, situación que ahora olvida la segunda solicitante.

Luego cita para aplicar al caso concreto la doctrina de los “actos propios” y que tendría aplicación en este caso.

Señala además, que el nombre de dominio en litigio, lo habría usado de buena fe y que no sería una “pantalla” que permitiría ser reenviado a otro sitio Web.

Reitera que le corresponde en derecho el nombre de dominio en disputa.

QUINTO: Evacuando el respectivo traslado, la parte de la segunda solicitante esgrime que el primer solicitante carecería de antecedentes reales, concretos y fehacientes en que basar su petición, ya que no sería titular de ningún derecho marcario, ni nombre de dominio, relacionado con el dominio en disputa. Que el primer solicitante no sería titular tampoco de otro derecho que se conecte con la denominación “chilefruta”, la cual no sería una expresión con la cual el primer solicitante sea conocido en el mercado.

Agrega, que la contraria sólo sería representante de una empresa comercial del rubro de los productos frutícolas, Inversiones South American Foods Ltda., conocida como Safoods, y es tal empresa quien tiene interés de proyectar sus servicios a través de Internet, y que por lo mismo, él no tendría un interés en el

dominio en litigo.

Expresa además, que de los documentos acompañados por el primer solicitante, todos dirían relación al uso y utilización de las denominaciones Inversiones South American Foods Ltda y SAFOODS, pero ninguno de ellos acredita un uso real, efectivo y legítimo de la denominación chilefruta por parte del primer solicitante, como tampoco acredita el verdadero interés que éste pueda tener sobre el dominio en disputa, sólo expuso simples ideas, intenciones sin probar su mejor derecho e interés sobre el dominio en conflicto. Hace presente, también que el dominio en disputa no ingresará al patrimonio de la empresa Safoods sino que al del señor Canziani como persona natural y éste como tal no ha acreditado un uso real, efectivo, actual o futuro en el dominio chilefruta.cl.

Afirma que las partes en litigio son competidores de mercado, de acuerdo a los argumentos expuestos en autos y de la propia observación de los sitios web chilefrutas.cl y chilefruta.cl, se apreciaría que ambas partes ejercen idéntica actividad dirigida al sector frutícola, por lo que no sería posible que las partes, competidores de mercado y con idéntico rubro empresarial, promocionen sus servicios a través de sitios web idénticos, lo que provocaría confusión en los consumidores y perjuicios para la segunda solicitante.

Reitera que por lo expuesto, tendría un mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto.

Finalmente, argumenta que en el presente caso no es aplicable el principio esgrimido por el primer solicitante, first come first served, toda vez que tal principio tendría aplicación cuando las partes en conflicto se encuentran en equilibro o igualdad de derechos, y por tanto la decisión de quien tiene mejor derecho sólo es posible determinarla en virtud de tal principio, lo que no ocurriría en autos, ya que existirían hechos fehacientes que permitirían concluir que tiene un mejor derecho sobre el dominio en disputa en relación al primer solicitante.

SEXTO: Que el primer solicitante rindió prueba y al efecto, acompañó a los autos sin objeción de contrario los siguientes documentos: 1) Copia de la escritura de constitución y extracto de Safoods; 2) Copia de las tres últimas facturas emitidas por Safoods; 3) Copia de 3 facturas de compra de Safoods; 4) Fotocopias de los sitios Web chilefrutas.cl, chilefruits.cl, chileanfruits.cl, chilefruta.cl, safoods.cl; 5) Impresión de visitas al sitio safoods.cl; 6) Impresión de la búsqueda de chilefrutas en Yahoo. Google y en Bing; 7) Impresión de la búsqueda de chilefruta en Yahoo. Google y en Bing; 8) Datos del propietario del dominio chileanfruit.cl y de chileanfruits.cl (de Nic); 9) Fotocopia del sitio Web del Nic Chile de propietarios anteriores del dominio chilefruta.cl.

SÉPTIMO: Que se agregó también a los autos correo electrónico de Nic Chile de fecha 19 de octubre de 2009.

OCTAVO: Que el segundo solicitante rindió prueba y al efecto, acompañó a los autos sin objeción de contrario: 1) Copia de 6 reportes marcarios de titularidad relacionados a etiquetas para promocionar fruta chilena, obtenidos de sitio web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial; 2) Copia de los reportes de los siguientes nombres de dominio, obtenidos del sitio web de Nic Chile: chilefrutas.cl, chilefruits.cl, chileanfruits.cl, chileanfreshfruit.cl; 3) Copia de la página web de www.asoex.cl; 4) Copia de la página web del sistema Simfruit con el cual trabaja junto a la Federación de Productores de Fruta; 5) Copia de la información referida al Comité del Kiwi; 6) Copia de la página web de Chilean Fresh Fruits de su titularidad.

NOVENO: Que según consta en autos es primer solicitante don Claudio Canziani Hoffa, y tiene como tal, prioridad sobre dicho nombre y le corresponde por lo tanto al segundo solicitante probar que tiene mejor derecho sobre él o probar mala fe en el primer solicitante.

DÉCIMO: Que al efecto el segundo solicitante para acreditar su mejor derecho,

acompañó a los autos entre otros, reportes marcarios de titularidad relacionados a etiquetas para promocionar fruta chilena, copia de los reportes de los siguientes nombres de dominio, obtenidos del sitio web de Nic Chile chilefrutas.cl, chilefruits.cl, chileanfruits.cl, chileanfreshfruit.cl.

DÉCIMOPRIMERO: Que no obstante poseer el segundo solicitante dichos nombres de dominio, fueron solicitados con fecha anterior al nombre de dominio de autos, salvo "chileanfreshfruit.cl", lo cual no es suficiente para configurar un mejor derecho que destruya la prioridad del primer solicitante, más aún si el signo pedido es igualmente un genérico.

DÉCIMOSEGUNDO: Que se desprende de los antecedentes acompañados por el segundo solicitante, que sus derechos se encuentran suficientemente resguardados respecto de su nombre "asoex", sigla de "Asociación de Exportadores de Chile AG" y se colige que ese es el "nombre" con el cual es reconocido que le interesa proteger y que las otras denominaciones son de segundo orden de importancia, ya que de lo contrario habría solicitado como nombre de dominio en su oportunidad, "chilefruta", como también los otros nombres de dominio de su propiedad y que contienen la palabra "chile" y también la palabra "frutas" y otras en idioma inglés.

De lo anterior se desprende, que los nombres de dominio que posee, son los que le interesan y no otros, de lo contrario habría solicitado con anterioridad o solicitado la revocación del nombre de dominio en disputa, cuando estuvo a nombre de un tercero ajeno al juicio de autos.

DÉCIMOTERCERO: Que respecto de la prueba rendida por el primer solicitante, en nada altera lo dicho anteriormente, ya que se refiere a un tercero distinto ajeno al juicio como lo es la sociedad Safoods Ltda. y como consta en sus respectivas presentaciones, este primer solicitante actúa por sí.

DÉCIMOCUARTO: Que atendida la naturaleza y características de los nombres

de dominio y la reglamentación que rige este tipo de juicios, no son aplicables en la especie las normas sobre propiedad industrial.

DÉCIMOQUINTO: Que igualmente, no consta de la prueba rendida por el segundo solicitante, mala fe del primer solicitante.

DECIMOSEXTO: Que por lo expuesto este Árbitro ha llegado a la convicción que no existe por parte del segundo solicitante un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa "chilefruta.cl", ya que lo expuesto por las partes y la prueba rendida por el segundo solicitante no afectan la validez y prioridad de la solicitud de autos y no acreditan un mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto, ni mala fe en el actuar del primer solicitante.

POR ESTAS CONSIDERACIONES, y visto además lo dispuesto en la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL y su Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje, artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y arts.222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales,

SE RESUELVE:

I.- Que se asigna el nombre de dominio "chilefruta.cl" al primer solicitante esto es a don Claudio Canziani Hoffa

II.- Que se rechaza la solicitud del nombre de dominio "chilefruta.cl" del segundo solicitante la Asociación de Exportadores de Chile AG.

III.- Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese la presente sentencia a las partes por correo certificado y a Nic Chile, Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, por correo electrónico, en su oportunidad. Devuélvansele los antecedentes. –

DICTADO POR DON HÉCTOR BERTOLOTTO VILLOUTA, JUEZ ÁRBITRO. AUTORIZAN COMO TESTIGOS DON SAMUEL CORREA MELENDEZ Y DOÑA ADRIANA FREDES TOLEDO.-

Rol 37 - 2009.