Arbitraje nombre de dominio hortisur.cl

Oficio NIC Oficio NIC 15927-2012

Santiago, 22 de Octubre de 2013.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO : Que, en conformidad a lo dispuesto en el N° 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, Oficio NIC 15927-2012 se notificó a éste arbitro su nombramiento como tal en el conflicto suscitado con motivo de la inscripción del nombre de dominio "hortisur.cl".

SEGUNDO: Que, mediante carta certificada de fecha 07 de Marzo de 2012, acepté el cargo y fijé la fecha y lugar para la audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento para el día 19 de Marzo de 2012, a las 9:45 horas, lo que se notificó a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico, según consta en autos.

TERCERO: Que, con fecha 19 de Marzo 2012, se efectúa el comparendo de conciliación y o de fijación de procedimiento, al que asiste dona Maria Jose Arancibia O en representación de HORTIFRUT S.A. y don Andres Sotomayor. No se produjo acuerdo entre las partes, por lo que se fijaron las reglas del procedimiento arbitral.

CUARTO: Que, con fecha 2 de Abril de 2012, y estando dentro de plazo, don Rodrigo Leon Urrutia en representación de HORTIFRUT S.A, segundo solicitante, dedujo demanda de mejor derecho para asignación del nombre de dominio en cuestión, señalando en su presentación lo siguiente:

1.- Que, 1983 – Víctor Moller Schiavetti crea la Compañía Chilena Productora de Espárragos Limitada. Que en la Década ´80, cambia el nombre de la sociedad por Productora Hortícola y Frutícola S.A., cuya sigla es Hortifrut. Que, en esos años, la empresa ve la oportunidad de abastecer un mercado de contra estación y consolidar el manejo de toda la categoría de berries (frutillas, frambuesas, moras y arándanos), en una sola organización, bajo una sola

marca, abasteciendo el mercado las 52 semanas del año. Teniendo el gran sueño de abastecer ¨Todos los Berries, a Todo el Mundo, Todos los días¨. Desde ese momento Hortifrut ha sido líder, creando un modelo de negocios global y exitoso.

2.- Que, en 1990, se crea en Estados Unidos la sociedad Global Farms Imports, con el propósito de centralizar la importación de fruta desde América Latina. Que, en 1999 Hortifrut empieza a establecer alianzas estratégicas para el desarrollo agrícola, producción de nuevas variedades y para el fortalecimiento de su posición comercial en México, Estados Unidos y Europa.

3.- Que, en 2000, Global Farms Imports se asocia con dos de los más grandes productores de berries en Estados Unidos con el propósito de ofrecer el producto en ese mercado durante todo el año. Se crea la sociedad Global Berry Farms ("GBF") cuya propiedad se divide, en partes iguales, entre Hortifrut Berries Inc., subsidiaria de Global Farms Imports, Michigan Blueberry Growers, una cooperativa de productores de arándanos fundada en 1936 y Naturipe Berry Growers, fundada en 1917. Posteriormente GBF pasa a llamarse Naturipe Farms. Que, en el año 2009 se incorpora a la propiedad de esta empresa Mungers Farms, los mayores productores de arándanos de California, con el fin de fortalecer el mix de productos y el reconocimiento de la marca en común: Naturipe.

4.- Que, en 2006, ampliando sus mercados y el de sus productores, Hortifrut hace una alianza estratégica comercial y productiva en Europa con Atlantic Blue, los mayores productores de arándanos de España. La misión de Euroberry Marketing, la oficina comercial en común, es abastecer a ese mercado las 52 semanas del año bajo una misma marca, calidad y variedades. Que, en 2008, preparando el crecimiento de su economía y potencial turístico, Hortifrut se embarca en el proceso de generar una distribución propia en Brasil, y particularmente Sao Paulo, a través de su empresa Berry Good. Actualmente, abastece en forma directa a muchas cadenas de supermercados y mayoristas en varias ciudades de este país.

5.- Que, en 2003, se dividen las operaciones de Hortifrut en Chile por áreas de negocio creándose Hortifrut Chile, Hortifrut Comercial, Viveros Hortifrut y Agrícolas Hortifrut. Todas

estas sociedades se establecen como subsidiarias de Hortifrut S.A.. Que, durante 2004/2005, con el fin de obtener variedades de Berries más resistentes, productivas y mejor sabor de fruta, Hortifrut crea junto a sus socios en Naturipe Farms programas de mejoramiento genético. A la vez se firman acuerdos exclusivos de propiedad intelectual con varias universidades americanas para el manejo mundial de sus obtenciones.

6.- Que, en 2008, Hortifrut comienza el proceso de instalación del ERP SAP para sus operaciones en Chile. Actualmente están conectados bajo este sistema México, España y EEUU.

7.- Que, hoy en día la compañía controla, maneja y administra 1200 has de berries, tiene contratos con más de 700 productores en 7 países, comercializa más de 30.000.000 de kilos de berrries, a través de sus propias plataformas comerciales, y sus marcas propias, integrando desde la genética hasta en cliente final, en todos los mercados relevantes del mundo. From our Family Farms to your Family Table.

8.- Que, este exitoso modelo de negocio ha sido reconocido y premiado tanto en Chile como en USA. Entregando ICARE Chile el premio "Empresario" otorgado al Presidente de Hortifrut el año 2007, y el Premio "Marketer of the Year", otorgado el año 2008 en el Congreso del PMA Produce Marketing Association de los Estados Unidos, nombrándolo a su vez Board Member de esa institución. Que, Hortifrut facturó un total de US$ 60 millones el año pasado la exportadora Hortifrut en el negocio de los berries. Esta cifra se logró luego de colocar en los mercados internacionales un total de 1.900.000 cajas, lo que representa un alza de 31%, de acuerdo a la información entregada por la compañía. La empresa es de propiedad de Inversiones Hortisur S.A., (Víctor Moller y Juan Sutil) con un 51%, Inversiones Costanera S.A., (Alfonso Swett) con un 20%, Inmobiliaria Alianza Ltda., de la Familia Novión Verdugo con un 20% y Heriberto Urzúa con un 9%.

9.- Que, dado el carácter que poseen los productos y servicios entregados por mi mandante, éste se ha preocupado de resguardar su imagen en este sentido, y con el objetivo de obtener un adecuado resguardo, protegió como marcas comerciales de acuerdo a la ley Nº 19.039 de la Ley de Propiedad Industrial, la marca HORTIFRUT conforme se desprende al informe de

marcas comerciales que se acompaña en el primer otrosí. Asimismo tiene inscrito su nombre de dominio .CL y .COM

10.- Que, lo anterior demuestra que mi representada HORTIFRUT S.A, es la creadora, usuaria y quien ha posicionado el signo HORTISUR. Ello es un hecho "público y notorio" el cual es reconocido por todo el mercado nacional de acuerdo a las pruebas que se adjuntan en otrosí de esta presentación.

11.- Que, el nombre de dominio solicitado HORTISUR.CL, es fonéticamente idéntico a la marca registrada de mi representada y que de acuerdo a los propios dichos del primer solicitante, se dedicarían al mismo rubro que mi representada, dentro de la familia alimentaria. Que, de esta forma, el problema al existir nombres de dominio tan similares plantea una dificultad práctica y real. Evidentemente todo ello traería como consecuencia lógica, los males que tanto se trata de evitar en nuestra economía como lo son la dilución marcaria y la confusión en el mercado.

12.- Que, en cuanto al objeto de este juicio arbitral, esto es determinar quien tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio de marras. Debemos indicar que mi representada tiene sus marcas registradas con anterioridad a la solicitud del nombre de dominio HORTISUR.CL por consiguiente, mi representada ostentaría un mejor derecho, el cual es previo al conflicto. Además del todo el uso, posicionamiento y de ser HORTIFRUT, una empresa real en el mercado posicionada no solo en Chile sino también en el extranjero.

13.- Que, resultaría improcedente asignar el nombre de dominio al primer solicitante, es inseguro y contrario a derechos de propiedad industrial y a la fama y prestigio de HORTIFRUT S.A.

14.- Que, diversa jurisprudencia arbitral, ha indicado que los nombres de dominio se relacionan con el carácter mnemotécnico siendo cualidad esencial para contribuir a la localización eficiente de los recursos informativos disponibles en Internet por parte de los usuarios. De ahí que sea necesario y natural que en su configuración los usuarios de la red procuren acercarse en lo posible a la denominación que les identifique a ellos o a sus productos en el mundo físico tradicional. Esta función impone que el uso de los nombres de dominio refleje de manera

adecuada y pertinente aquellos contenidos que se busca identificar con el nombre de dominio que se registra. Es en este sentido que se habla de la distintividad sobrevenida de los nombres de dominio.

15.-Que, dada esta función que tienen los nombres de dominio y por el hecho de tener mi representada una marca comercial, solicitamos que este caso sea evaluado más allá del principio FIRST COME FIRST SERVED, el cual no resulta ser una regla absoluta, es más bien un principio orientador debiendo ampararse en la buena fe que existe por parte de los solicitantes de nombres de dominio.

16.- Que, los conflictos se analizan a la luz de los principios generales del derecho y de la tesis del "mejor derecho". Es así como la regulación sobre nombres de dominio en la actualidad está orientada a la asignación “aquella de las partes que demuestre tener un mejor derecho”. Es justamente esta coordenada la que en el caso de autos permite dilucidar el conflicto, ya que sin duda alguna mi mandante posee sólidos fundamentos.

17.- Que, HORTIFRUT S.A. es titular y utiliza una marca comercial, lo cual le da un mejor derecho para ser la detentadora del nombre de dominio en disputa. De lo contrario se está vulnerando abiertamente el derecho de dominio o propiedad sobre esta expresión, derecho que se encuentra protegido en nuestra Constitución Política de la República, en el artículo 19 N° 24 y 25 respectivamente y las disposiciones legales de los artículos 582, 583 y 584 del Código Civil.

18.- Que, rechazar nuestra solicitud, se estaría vulnerando el derecho de propiedad sobre las cosas incorporales como lo son las marcas comerciales, no pudiendo en caso alguno ser privado o limitado en los atributos o facultades esenciales del dominio.

19.- Que, lo anterior no busca limitar al primer solicitante de poder iniciar su actividad económica cualquiera que ella sea, lo que buscamos es que no utilice para ello una marca debidamente registrada y de alguna manera aprovecharse de la fama y notoriedad, pudiendo haber solicitado al NIC Chile otro nombre de dominio.

20. Que, el artículo 14 del reglamento NIC CHILE, señala: “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…”

21.Que, la jurisprudencia se ha encargado de desentrañar lo que debe entender por una posible infracción a derechos válidamente adquiridos, así se ha entendido que una solicitud de registro de nombres 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 los nombres 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. c) Que la otra parte del litigio carezca de todo derecho o interés legítimo en un nombre, marca u otra designación o signo distintivo reproducido, incluido o aludido en los nombres de dominio disputado.

22.- Que, 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.

23.- Que, en suma, conforme a lo dicho, puede sostenerse que una solicitud de registro de nombres de dominio contraría derechos válidamente adquiridos cuando mediante la misma se perturba, afecta o perjudica un derecho adquirido —sobre un nombre, marca comercial u otra designación o signo distintivo—, por estar reproducido, incluido o aludido en los nombres de dominio disputado, siempre que el titular de dicha solicitud de registro carezca a su vez de derechos o intereses legítimos pertinentes.

24.- Que, en definitiva, lo anterior se traduce en un importante atentado a la "identidad

comercial", un concepto que es reconocido como uno de los activos más importantes de la empresa y que amerita por tanto, la máxima protección jurídica. Debemos recordar e indicar que nuestra marca notoria y conocida, HORTIFRUT, está incluida en el dominio de autos.

QUINTO: Que, en un otrosí, HORTIFRUT S.A. acompaño, los siguientes documentos:

1.- Listado de marcas comerciales de mi representada con el concepto de HORTIFRUT.
2.- Impresión de la página web de mi representada .CL
3.- Impresión de la página web de mi representada .COM
4.- Certificado de NIC Chile que da cuenta de la titularidad de mi representada del nombre de dominio hortifrut.cl
5.- Impresión de la página NIC.COM que da cuenta de la titularidad de mi representada del nombre de dominio hortifrut.com.

SEXTO: Que, con fecha 11 de Abril de 2012 se proveyó dicha presentación y se dio traslado a la contraparte, todo lo cual fue notificado por correo electrónico.

SEPTIMO: Que, don Andres Sotomayor no efectúo presentación alguna y todo el juicio transcurrió en rebeldía.

OCTAVO: Que, no siendo necesario recibir la causa a prueba pues todo el juicio transcurrió en rebeldía del primer solicitante con fecha 17 de Octubre de 2013, se cita a las partes a oír sentencia y se notifica dicha resolución por correo electrónico a las partes.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: 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;

SEGUNDO: 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;

TERCERO: 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;

CUARTO: Que, tal como consta del expediente en el presente juicio arbitral, solo el segundo solicitante ha manifestado interés en el nombre de dominio en disputa y solamente este ha acompañado documentos en que se fundaría su mejor derecho para ser asignatario del nombre de dominio hortisur.cl;

QUINTO: Que, respecto del primer solicitante solo se puede señalar que todo el juicio ha transcurrido en rebeldía, sin que este arbitro haya podido sopesar cuáles eran sus “derechos“ sobre el nombre el dominio materia de este arbitraje.

SEXTO: Que, por su parte el segundo solicitante o HORTIFRUT S.A. señalo que se trata de una conocida empresa con presencia en los cinco continentes y el mayor productor de berries a nivel mundial, con alianzas con las más importantes corporaciones del mundo del agro en Estados Unidos y Europa.

SEPTIMO: Que, adicionalmente, cuenta con registros marcarios de la expresión HORTIFRUT en Chile y en más de 25 países para distinguir, principalmente fruta fresca de la clase 31. Que, además se acompaño evidencia que acredita la gran presencia e importancia que tiene la compañía en el área agrícola y las cuantiosas ventas que tiene en Chile y el extranjero.

Que fundado en lo anterior, es posible sostener que se trata de una marca famosa en los que a productos agrícolas se refiere.

SEPTIMO: Que, adicionalmente, la expresión HORTI corresponde a una parte relevante de la razón social del segundo solicitante

OCTAVO: Que, tanto la existencia de HORTIFRUT S.A. como de sus registros marcarios tienen un origen muy anterior a la traba de la litis.

NOVENO: Que, sin perjuicio de lo anterior, es importante considerar que el nombre de dominio en disputa es HORTISUR, sobre el cual el segundo solicitante no demostró derechos. Que sin perjuicio de lo anterior, la expresión HORTIFRUT tiene la calidad de famosa y notoria, lo que obliga a este árbitro a ponderar las posibilidades reales de confusión y el daño que una posible coexistencia produciría en el mercado. Que pronunciadas y comparadas ambas expresiones no cabe duda que estas se asemejan, sobre todo por el papel que desempeña la partícula 'HORTI".

DECIMO: Que, puesto que el primer solicitante no efectúo diligencia alguna durante este proceso, este arbitro, como medida para mejor resolver, busco si el dominio hortisur.cl estaba en uso, lo que resulto negativo. Busco si existía alguna relación entre el primer solicitante y la expresión Hortisur, lo que tampoco pudo comprobar, busco uso en el mercado vinculado a su persona, lo que tampoco existe. De esta manera fue posible comprobar que el primer solicitante carece de derechos sobre los cuales sustentar algún derecho".

UNDECIMO: Que por su parte, HORTIFRUT S.A. acredito con documentos que no fueron objetados por el primer solicitante que era la creadora de la expresión HORTIFRUT, expresión particularmente parecida a aquella materia de este arbitraje hotisur.

DUODECIMO: Que en consecuencia, dados los antecedentes expuestos por el segundo solicitante, y habiendo comprobado este arbitro que los criterios de titularidad de Marcas Comerciales, uso, razón social, principio de la buena fe, existencia de nombre comercial, Uso masivo en el mercado, fama y notoriedad están presente en los argumentos de éste, es que

este árbitro ha llegado a la conclusión que a HORTIFRUT S.A. le asiste un mejor derecho al dominio solicitado.

DECIMO TERCERO: Que, respecto de las costas, y no constándole a este Árbitro que el primer solicitante ha actuado de mala fe, este Arbitro ha resuelto que cada parte se haga cargo de las mismas.

EN VISTA DE ESTAS CIRCUNSTANCIAS RESUELVO:

PRIMERO: Aceptase a registro la solicitud presentada por el segundo solicitante por el nombre de dominio **"HORTISUR.CL"** asignándose, en consecuencia a HORTIFRUT S.A.

SEGUNDO: Cada parte de hará cargo de sus costas.

Comuníquese y notifíquese a NIC Chile por correo electrónico, para su inmediato cumplimiento.

Notifíquese a los solicitantes por carta certificada y por correo electrónico.

Resolvió Patricio de la Barra.

Alicia Medel Acuna Matias Moreno Poblete