farmaciasvitasur.cl

Santiago, 3 de Enero de 2014.-

VISTOS:

I. PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- Compromiso.

Que con fecha 29 de Julio de 2013, fue entregada al Juez Arbitro la carpeta Oficio NIC OF 18359, denominada "Arbitraje dominio farmaciasvitasur.cl", en la cual, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del "Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje" del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, se comunicó al suscrito su designación como Arbitro Arbitrador para resolver el conflicto surgido en relación con la inscripción del referido nombre de dominio. Dicha designación también fue notificada al Juez Árbitro vía e-mail con esa misma fecha. Lo anterior consta de fs. 1 a 4 del expediente arbitral.

Que por carta de fecha 30 de Julio de 2013 dirigida a NIC Chile, atención doña Margarita Valdés Cortés, directora legal y comercial de NIC Chile, el suscrito manifestó su disposición y aceptación del cargo de Arbitro Arbitrador, y juró desempeñarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible. Asimismo, y por medio de dicha carta el Juez Arbitro citó a las partes a una audiencia de conciliación y fijación de procedimiento para el día Viernes 16 de Agosto el año 2013, a las 17:15 horas, en calle Agustinas Nº 1.291, piso 3, Oficina C, Comuna de Santiago, Región Metropolitana. La citada carta y resolución rola a fs.5 del expediente arbitral, y los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por carta certificada de la misma a las partes, rolan de fs. 7 a fs. 8 de estos autos arbitrales.

I.2.- Partes de este juicio arbitral.

Son partes en este proceso arbitral: **SOC FARMACEUTICA MYM LIMITADA,** Rol Único Tributario número N° 77.394.420-2, domiciliado en Vergara 55, Comuna de Angol, ciudad de Angol, Teléfono: 45-990554, e-mail: cristianalarcon@gmail.com; quien para efectos de este procedimiento tiene el carácter de demandado y **OLEOTOP S.A REP. POR SILVA & CIA (OLEOTOP S.A.),** Rol Único Tributario Nº 99.565.090-8, domiciliado en Hendaya nº 60, piso 4, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, Teléfono: 562-4387000, e-mail: mail@nameaction.com; nic@silva.cl; jmontt@silva.cl; mjarancibia@silva.cl; cceballos@silva.cl; quien para efectos de este procedimiento tiene el carácter de demandante.

I.3.- Comparendo de conciliación y fijación de procedimiento.

Con fecha 16 de Abril del año 2013, siendo las 17:16 horas, se llevó a efecto el comparendo de conciliación decretado en estos autos arbitrales, con la asistencia del segundo solicitante Oleotop S.A., representada por don Cristián Ceballos de Silva & Cía. y del Juez Árbitro don Felipe Barros Tocornal. No asistió el primer solicitante. En dicho comparendo, se acordó el procedimiento al cual se sujetaría el juicio arbitral. Se efectuó llamado a conciliación, la que no se produce. Asimismo, se tuvo por notificada expresamente a la parte asistente de todas las resoluciones dictadas en el expediente hasta la fecha del referido comparendo de conciliación. La citada acta de comparendo rola de fs. 11 a fs. 16 del expediente arbitral. El comprobante de notificación del acta de dicho comparendo por carta certificada al demandado rola a fojas 17 de estos autos arbitrales.

I.4.- Período de discusión.

I.4.1.- Demanda: De fs. 18 a fojas 21 de estos autos arbitrales se encuentra la demanda que presentó Oleotop S.A., a través de su apoderado don Gonzalo Sánchez Serrano en contra de Soc. Farmacéutica MYM Limitada, con el objeto que la asignación del nombre de dominio **"farmaciasvitasur.cl**" recaiga en su favor, conforme a los argumentos en que se funda la demanda, y que dice relación, entre otros, con los siguientes antecedentes de hecho, disposiciones del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio.CL y normas de derecho:

- El actor expone que las raíces de Agrotop se remontan a la década del 60, cuando un grupo de agricultores de la región de la Araucanía forma una Cooperativa Productora de Semilla, Caprosem, que posteriormente en el año 1981, se transformaría en una Sociedad de Responsabilidad Limitada, naciendo SAPROSEM LTDA y que en el año 2000, SAPROSEM se transforma en Sociedad Anónima, como una proveedora de semilla de grano focalizada a la cadena de valor industrial, con una sucursal en Temuco y enfocada en la venta de semilla y fertilizantes, a una cartera de 160 clientes. Al pasar los años, Saprosem paso de facturar 1,5 millones de dólares a 24 millones de la divisa Norteamérica y a una cartera de 1600 clientes.

- Señala el demandante que paralelo a esto, en el año 2003, y como parte de las soluciones integrales que Saprosem S.A. pretende darles a sus proveedores nace a fines del 2002 GRANOTOP S.A. poder comprador, para la estandarización y acopio de trigo, agregando que el año 2005 se forma la empresa OLEOTOP S.A. dedicada a la producción y la comercialización de aceite de Raps-Canola para consumo humano y animal.

- Indica el actor que el año 2007 se crea Avenatop S.A. la planta procesadora de avena más moderna del sur de Chile, que involucra la venta de semillas, asistencia técnica, y el procesamiento de la avena para su exportación, principalmente a países de Centro América, integrando un importante eslabón en la cadena de valor del grupo de empresas AGROTOP.

- El demandante expone que el nombre de dominio objeto de autos contiene en forma principal la marca registrada por el actor “VITASUR”, no siendo distintivo anteponer la expresión “FARMACIAS”, agregando que el primer solicitante no tiene marcas registradas o alguna razón social que pueda justificar un mejor derecho a su favor.

- Luego de señalar qué debemos entender por nombre de dominio y cuál es su función actual, el actor solicita que el presente conflicto sea analizado más allá del principio del “First Come, First Served”, aplicándose en la especie el criterio del mejor derecho, del cual argumenta ser titular al detentar una marca comercial.

- A continuación, el demandante señala como aplicable al caso particular lo señalado en los artículos 14 y 22 del Reglamento Nic Chile, agregando que si en el mercado comienza a circular una expresión identificatoria idéntica a las marcas, dominios y razón social del actor, ocurriría que los usuarios de Internet identificaran servicios que no corresponden a ella, lo que generará un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a signos registrados por el actor.

I.4.2.- <u>Traslado demanda</u>: A fs. 48 de autos figura la resolución que provee el escrito de demanda, y por la cual se confirió traslado a la demandada por el término de diez días hábiles y se tuvo por acompañados los documentos con citación de la contraria. El comprobante de notificación a las partes por correo electrónico de dicha resolución rola a fs. 49 de autos.

I.4.3.- <u>Contestación de la demanda</u>: De fs. 51 a fs. 54 de estos autos arbitrales se encuentra el escrito por el cual la Soc. Farmacéutica M y M Limitada, a través de su apoderado Enrique Dellafiori Morales, solicita se le otorgue el nombre de dominio “farmaciasvitasur.cl”, conforme a los argumentos en que se funda su contestación, y que dice relación, entre otros, en los siguientes antecedentes:

- El demandado señala que por su calidad de primer solicitante, es aplicable respecto de él uno de los principios rectores del sistema de nombres de dominio, esto es, el First come, First served, que se alza en una presunción de mejor derecho y buena fe para la asignación del dominio disputado a su favor.

- Indica el demandado que ha solicitado válidamente y a través de una persona natural relacionada el registro de la marca FARMACIAS VITASUR, solicitud de registro nº 1.001.763, que distingue “servicios de farmacia” de la clase 44, antecedente de mejor derecho a su favor para la asignación del dominio disputado.

- Expone el demandado que es una empresa dedicada a la prestación de servicios farmacéuticos, que se localiza en el sur de nuestro país en la ciudad de Angol, creando el nombre de “FARMACIAS VITASUR”, denominación que se encuentra en proceso de registro y que alude directamente a su giro y ubicación territorial.

- Luego, el demandado menciona que no podríamos estimar que la contraria vería perjudicado su ámbito de operación, toda vez que el ámbito de operación de Farmacias Vitasur apunta únicamente al rubro que señala el mismo nombre, estos son servicios farmacéuticos, y no a la producción y comercialización de aceites, el cual corresponde al ámbito conocido de operación de la contraria y que además ha sido indicado en su presentación, no interfiriendo la actividad del demandado con la actividad del actor, toda vez que el destinario de los servicios difiere.

I.4.4.- Resolución Por resolución de fecha 22 de Octubre de 2013 y que rola a fs. 58 de autos, se proveyó el escrito de la demandada, teniéndose por contestada la demanda y por acompañados los documentos, con citación. Los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por correo certificado de dicha resolución a las partes, rolan a fs. 60 y 61 de autos.

I.5.- Prueba

I.5.1.- Interlocutoria de Prueba: Esta resolución dictada con fecha 22 de Octubre de 2013, recibió la causa a prueba por el término de ocho días hábiles, y fijó como hecho sustancial, pertinente y controvertido el siguiente: **-** Efectividad de tener el actor mejor derecho para ser titular del nombre de dominio "farmaciasvitasur.cl".- La interlocutoria de prueba fue notificada a las partes por correo certificado según consta en los certificados de la empresa de correos que rolan a fs. 60 y 61 de autos.

I.5.2.- Prueba documental: Parte demandante. La parte demandante acompañó con citación, los documentos que no fueron objetados por la parte demandada y que a continuación se detallan: **Uno.-** Documento denominado "Reporte de Marcas Comerciales", a nombre del titular Oleotop S.A., de fecha 29 de Agosto de 2013, en relación a las siguientes marcas comerciales: i) marca CANOLA VITASUR, registro número 940241 para la clase 29; ii) marca VITASUR, registros números 869506; 869505; 956416, para las clases 29; 29 y; 29; **Dos.-** Impresiones de la página web www.empresasagrotop.cl; **Tres.-** Set de fotografías y documentos con información corporativa sobre los productos del actor.

I.5.3.- Prueba documental: Parte demandada.- La parte demandada acompañó los siguientes documentos probatorios no objetados por el demandante, según el siguiente detalle: **Uno.-** Impresión de la página web www.inapi.cl, en relación a la solicitud nº 1.025.340, de registro de la marca "Farmacias Vitasur"; **Dos.-** Copia simple de documento denominado "Contrato de Trabajo", celebrado con fecha 20 de Agosto de 2006, entre Sociedad Farmacéutica M y M Limitada y don Pablo Arturo Nazal Seitun; **Tres.-** Set de documentos e impresiones con información corporativa; **Cuatro.-** Copias simples de guía de despacho Nº 017268 de fecha 24 de Octubre de 2013, factura Nº 012678 de fecha 30 de Septiembre de 2013 y nota de crédito Nº 001890 de fecha 07 de Septiembre de 2013, todas emitidas por la sociedad "Farmacias Oscar Iturrieta Pinto E.I.R.L" y en la cual consta que se utiliza el nombre de fantasía "Farmacias Vitasur" que constituye precisamente el nombre de dominio objeto de autos, RUT: 77.394.420-2; **Cinco.-** Copias simples de boletas de venta y servicios números 762004, 762003 y 762002, a nombre de Farmacias Oscar Iturrieta Pinto E.I.R.L, RUT: 77.394.420-2; **Seis.-** Copia simple de boleta nº 4934, de fecha 25 de Octubre de 2013, a nombre de

Farmacias Oscar Iturrieta Pinto E.I.R.L, rut: 77.394.420-2; **Siete.-** Copia simple de documento denominado "Resolución de aceptación a registro", de fecha 18 de Noviembre de 2013, en relación a la solicitud nº 1.025.340, por la marca "Farmacias Vitasur" para la clase 44.

I.6.- <u>Observaciones a la prueba:</u> En sus escritos de fojas 62 y fojas 80 de estos autos arbitrales, el demandado formuló, entre otras, las siguientes observaciones a la prueba rendida en estos autos:

- Expresa el demandado que ha creado, posicionado y se encuentra actualmente registrando su marca comercial "Farmacias Vitasur", cuyo ámbito de operación efectivamente corresponde al rubro de los servicios farmacéuticos, agregando que el solicitante de la marca comercial, don Pablo Arturo Nazal Seitum es el gerente comercial del demandado.

- Agrega el demandado que su ámbito de operación se limita a los servicios farmacéuticos que no dicen relación con el ámbito de operación de la contraria, quien tal cual expone en su escrito, se dedica a la fabricación y comercialización de aceites, indicando que a su favor gravita su calidad de primer solicitante, el ser dueño de solicitudes de marcas comerciales similares, que bajo el nombre de autos ejerce una actividad económica real y lícita y que dicha actividad económica en nada interfiere ni se asemeja a la de la contraria.

I.7.- <u>Medidas para mejor resolver y citación para oír sentencia.</u>

Por resolución de fecha 30 de Diciembre de 2013 y atendido al mérito de autos, se citó a las partes para oír sentencia. El tribunal no decretó medidas para mejor resolver. La referida resolución rola a fs. 87 del expediente arbitral, la que fue notificada por e-mail a las partes con fecha 31 de Diciembre del 2013, de acuerdo a comprobante que rola a fojas 88 de autos.

II.- PARTE CONSIDERATIVA

PRIMERO: Que atendida la naturaleza del conflicto de autos, esto es, por pluralidad de solicitudes y no por revocación, este juicio arbitral ha tenido por objeto, determinar el mejor derecho que tendrían los solicitantes para ser titulares del nombre de dominio "farmaciasvitasur.cl".

SEGUNDO: Que en este proceso arbitral, **SOC FARMACEUTICA MYM LIMITADA,** tiene el carácter de demandado y **OLEOTOP S.A REP. POR SILVA & CIA (OLEOTOP S.A.),** tiene el carácter de demandante. Que consecuentemente con lo anterior, ha correspondido a la demandante probar su mejor derecho para ser titular del nombre de dominio en disputa, y a la parte demandada desvirtuar lo anterior o probar que sus derechos son de igual o mayor jerarquía que los de su contraparte.

TERCERO: Que el actor ha esgrimido en su demanda, como fundamentos esenciales de la misma, entre otros, que: **1º** Las raíces de Agrotop se remontan a la década del 60, cuando un grupo de agricultores de la región de la Araucanía forma una Cooperativa Productora de Semilla, Caprosem, que posteriormente en el año 1981, se transformaría en una Sociedad de Responsabilidad Limitada, naciendo SAPROSEM LTDA y que en el año 2000, SAPROSEM se transforma en Sociedad Anónima, como una proveedora de semilla de grano focalizada a la cadena de valor industrial, con una sucursal en Temuco y enfocada en la venta de semilla y fertilizantes, a una cartera de 160 clientes. Al pasar los años, Saprosem paso de facturar 1,5 millones de dólares a 24 millones de la divisa Norteamérica y a una cartera de 1600 clientes; **2º** Paralelo a esto, en el año 2003, y como parte de las soluciones integrales que Saprosem S.A. pretende darles a sus proveedores nace a fines del 2002 GRANOTOP S.A. poder comprador, para la estandarización y acopio de trigo, agregando que el año 2005 se forma la empresa OLEOTOP S.A. dedicada a la producción y la comercialización de aceite de Raps-Canola para consumo humano y animal; **3º** El año 2007 se crea Avenatop S.A. la planta procesadora de avena más moderna del sur de Chile, que involucra la venta de semillas, asistencia técnica, y el procesamiento de la avena para su exportación, principalmente a países de Centro América, integrando un importante eslabón en la cadena de valor del grupo de empresas AGROTOP; **4º** El nombre de dominio objeto de autos contiene en forma principal la marca registrada por el actor “VITASUR”, no siendo distintivo anteponer la expresión “FARMACIAS”, agregando que el primer solicitante no tiene marcas registradas o alguna razón social que pueda justificar un mejor derecho a su favor; **5º** El presente conflicto sea analizado más allá del principio del “First Come, First Served”, aplicándose en la especie el criterio del mejor derecho, del cual argumenta ser titular al detentar una marca comercial; **6º** Son aplicables al caso particular lo señalado en los artículos 14 y 22 del Reglamento Nic Chile, agregando que si en el mercado comienza a circular una expresión identificatoria idéntica a las marcas, dominios y razón social del actor, ocurriría que los usuarios de Internet identificaran servicios que no corresponden a ella, lo que generará un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a signos registrados por el actor.

CUARTO: Que la parte demandada ha señalado como sus argumentos esenciales para ser titular del nombre de dominio en disputa, entre otros, que: **1º** Por su calidad de primer solicitante, es aplicable respecto de él uno de los principios rectores del sistema de nombres de dominio, esto es, el First come, First served, que se alza en una presunción de mejor derecho y buena fe para la asignación del dominio disputado a su favor; **2º** Ha solicitado válidamente y a través de una persona natural relacionada el registro de la marca FARMACIAS VITASUR, solicitud de registro nº 1.001.763, que distingue “servicios de farmacia” de la clase 44, antecedente de mejor derecho a su favor para la asignación del dominio disputado; **3º** Es una empresa dedicada a la prestación de servicios farmacéuticos, que se localiza en el sur de nuestro país en la ciudad de Angol, creando el nombre de “FARMACIAS VITASUR”, denominación que se encuentra en proceso de registro y que alude directamente a su giro y ubicación territorial; **4º** No podríamos estimar que la contraria vería perjudicado su ámbito de operación, toda vez que el ámbito de operación de Farmacias Vitasur apunta únicamente al rubro que señala el mismo nombre, estos son servicios farmacéuticos, y no a la producción y comercialización de aceites, el cual corresponde al ámbito

conocido de operación de la contraria y que además ha sido indicado en su presentación, no interfiriendo la actividad del demandado con la actividad del actor, toda vez que el destinario de los servicios difiere.

QUINTO: Que la parte demandante acompañó documentos probatorios en estos autos, no objetados por la contraria, según se detallan en el punto I.5.2 de la parte expositiva de este fallo, que debidamente ponderados, acreditan a juicio de este sentenciador: **i)** que el actor es titular en Chile de la marca comercial "Vitasur" y de otras marcas que contienen tal expresión, para las clases 29 y 30, que incluyen aceites comestibles de canola, expresión que está comprendida y es similar el nombre de dominio de autos; **ii)** que el actor desarrolla una actividad empresarial de comercialización de aceites de canola bajo la expresión "Vitasur".

SEXTO: Que la parte demandada acompañó documentos probatorios en estos autos, no objetados por la contraria, según se detallan en el punto I.5.3 de la parte expositiva de este fallo, que debidamente ponderados, acreditan a juicio de este sentenciador: **i)** que don Pablo Arturo Nazal Seitún, cédula nacional de identidad número 12.772.447-4, quien tiene un vínculo laboral con el demandado, es titular en Chile de la marca comercial "Farmacias Vitasur", para la clase 44, que incluye servicios de farmacia; **ii)** que el demandado desarrolla una actividad empresarial de Farmacia, Perfumería y Abarrotes bajo la expresión o nombre de fantasía "Farmacias Vitasur" idéntico al nombre de dominio objeto de autos.

SEPTIMO: Que por otra parte, la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio .CL dispone expresamente en su cláusula Décimo Cuarta que: "14. Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros.". Que a la luz de la probanza rendida en autos, este Sentenciador puede sostener que la solicitud de inscripción del nombre de dominio en disputa por parte de la demandada, no contraviene a priori las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por el actor, ya que se trata de giros diversos que no colisionan en el ámbito jurídico.

OCTAVO: Que en estos autos, el actor acreditó tener un interés en relación al nombre de dominio controvertido, toda vez que la expresión "Vitasur", que constituye la marca comercial de la cual es titular, para las clases 29 y 30, que incluyen aceites comestibles de canola, se encuentra íntegramente comprendida en el nombre de dominio objeto de autos, correspondiéndole por ende a la demandada probar que sus derechos o intereses son de igual o mayor jerarquía que los de su contraparte. Por otro lado, la demandada acreditó tener un legítimo interés en el nombre de dominio objeto de autos, al acreditar una vinculación con la marca comercial "Farmacias Vitasur", y desarrollar asimismo una actividad comercial bajo la expresión o nombre de fantasía "Farmacias Vitasur", giro que es completamente diferente al que desarrolla el actor y para el cual ésta última tiene protegida su marca comercial "Vitasur", lo cual permite concluir que en la especie, debe aplicarse el principio del "First come, first served", ya que la parte demandada a lo menos goza de un derecho de igual jerarquía que su contraparte.

NOVENO: Que atendido lo expuesto, y en especial, el hecho que la parte demandada es el primer solicitante, quien utiliza la expresión “farmaciasvitasur”, que es idéntica al nombre de dominio objeto de autos, como nombre de fantasía para la actividad comercial de farmacia, perfumería y abarrotes y, que en ningún caso ello colisiona con el giro del actor, este Sentenciador llega a la conclusión, que en la especie, la parte demandada a lo menos goza de un derecho de igual jerarquía que su contraparte, por lo que debe asignársele el nombre de dominio en disputa, por aplicación del principio del “First Come, First Served”.

III. PARTE RESOLUTIVA

Que de acuerdo con lo expuesto en las partes expositiva y considerativa precedentes, lo que disponen los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, el Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL de NIC Chile y su Anexo I, los principios de prudencia y equidad, y las disposiciones de nuestro ordenamiento jurídico, SE RESUELVE:

1.- Asígnese el nombre de dominio “farmaciasvitasur.cl” a **SOC FARMACEUTICA MYM LIMITADA,** Rol Único Tributario número N°77.394.420-2.

2.- Que en uso de las facultades propias del Juez Arbitro, se estima pertinente no condenar a la parte demandante en costas, y en cuanto a las del arbitraje, serán pagadas conforme a los acuerdos ya adoptados sobre el particular y;

3.- Notifíquese esta sentencia definitiva a las partes por correo certificado y electrónico y remítase el expediente a NIC Chile.

Sentencia pronunciada por el Juez Arbitro Arbitrador don Felipe Barros Tocornal

La presente resolución es autorizada por los testigos doña Joanna Rojas Negrete, cédula nacional de identidad Nº 13.771.745-k y don Diego Vera Santa María, cédula nacional de identidad Nº 9.977.367-7, ambos domiciliados en calle Agustinas Nº1291, piso 3, oficina C, Santiago.

Joanna Rojas Negrete Diego Vera Santa María