HARVESTCHILE.CL

Santiago, 30 de Abril de 2012.-

VISTOS:

I. PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- Compromiso.

Que con fecha 18 de Julio de 2011 fue entregada al Juez Arbitro la carpeta Oficio NIC OF14595/2011, denominada "Arbitraje dominio harvestchile.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 fue notificada al Juez Arbitro por carta y vía e-mail con fecha 18 de Julio de 2011. Lo anterior consta de fs. 1 a 4 del expediente arbitral.

Que por carta de fecha 22 de Julio de 2011 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 29 de Julio de 2011, a las 17:30 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 a fs. 7 y a fs. 8 de estos autos arbitrales.

I.2.- Partes de este juicio arbitral.

Son partes en este proceso arbitral: **Harvest Chile S.p.A. (PABLO ESTEBAN ROJAS ESPINOZA),** RUT Nº 8.951.975-6, domiciliado en Los Militares 4290 Piso 8 Norte, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, teléfono 6-6180761, e-mail: rojasp@hotmail.com, mruiz@aseguratu.cl , quién para efectos de este procedimiento tendrá el carácter de demandado y **COMERCIAL ECCSA SOCIEDAD ANONIMA REP. SARGENT & KRAHN, (COMERCIAL ECCSA S.A.),** RUT Nº 83.382.700-6, con domicilio para estos efectos en Av. Andrés Bello 2711, of. 1701, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, Teléfono: 3683500, e-mail: cadmin@sargent.cl, ctecnico@sargent.cl, dominios@sargent.cl, sargent@sargent.cl, jjuarez@sargent.cl y jomora@sargente.cl, quién para efectos de este procedimiento tendrá el carácter de demandante.

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

Con fecha 29 de Julio de 2011, siendo las 17:40 horas, se llevó a efecto el comparendo de conciliación decretado en estos autos arbitrales, con la asistencia del primer solicitante Harvest Chile SPA representado por Mariela Ruiz Salazar, del segundo solicitante Comercial ECCSA, representado por José Ignacio Juárez Hermosilla de Sargent & Krahn y del Juez árbitro don Felipe Barros Tocornal. Se llamó a las partes a conciliación sin que se produjera, y se acordó el procedimiento al cual se sujetaría el juicio arbitral. Asimismo, se tuvo por notificadas expresamente a las partes de todas las resoluciones dictadas en el expediente hasta la fecha del referido comparendo de conciliación. La citada acta de comparendo rola de fs. 9 a fs. 14 del expediente arbitral.

I.4.- Período de discusión.

I.4.1.- Demanda: De fs. 29 a fs. 38 de estos autos arbitrales se encuentra la demanda que María Luisa Valdés Steeves, en representación de **Comercial ECCSA Sociedad Anónima**, dedujo en contra de Pablo Esteban Rojas Espinoza, con el objeto que la asignación del nombre de dominio "harvestchile.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 y de derecho:

- Comercial ECCSA S.A. conocida comúnmente en el mercado bajo el nombre de Ripley, es la empresa principal de un holding empresarial chileno dedicada al retail (venta al detalle) y a los servicios financieros. El demandante señala que ha posicionado en los últimos años una serie de marcas propias, tendientes a entregar más y mejor variedad en los productos que ofrece multitiendas Ripley en el mercado. Entre dichas marcas, se encuentra la reconocida marca "Harvest", una de las primeras marcas propias que el actor posicionó en el mercado y que fue concebida en un principio para distinguir una exclusiva línea de vestuario y calzado.

- Agrega que a través de innovadoras campañas publicitarias y la entrega de productos de gran calidad, la marca "Harvest" comenzó a adquirir fama, notoriedad y reconocimiento entre los consumidores, quienes la situaron como una de sus favoritas, exponiendo a continuación que en la actualidad, la marca "Harvest" se sitúa entre las más importantes del demandante en el mercado, gozando de gran fama y reconocimiento, pues se trata de productos abundantemente vendidos a lo largo de todas las tiendas Ripley de nuestro país.

- Expone el demandante que cuenta con una familia de marcas comerciales para la expresión "Harvest" (idéntica al elemento funcional y distintivo del nombre de dominio en disputa), como parte de la estrategia para proteger sus productos e inversiones en el mercado. Las marcas registradas para la expresión "Harvest" son: números de registros 614.688; 787.847; 745.141; 614.865; 788.009; 717.932; 717.933; para distinguir establecimientos comerciales, productos y servicios para las clases 25; 25, 25; 25; 25;

24 y 25, señalando el actor que estos registros son una poderosa muestra del mejor derecho que asiste al demandante respecto del nombre de dominio en disputa “harvestchile.cl”, pues su marca comercial y signo distintivo está reproducido como elemento central de dicho dominio, sin que se haya incorporado ningún elemento diferenciador. Agrega luego el demandante, que “Harvest” es una marca creada, registrada y profusamente utilizada por el actor en Chile, por lo que su uso o aprovechamiento por parte de un tercero le causará un grave perjuicio.

- A continuación, el actor menciona que para reforzar la asociación en Internet de la expresión “Harvest” con el demandante, debemos considerar que este ya cuenta con un nombre de dominio virtualmente idéntico al dominio de autos, esto es, chileharvest.cl. Expone luego el demandante que como se puede apreciar fácilmente, el demandado de autos ha procedido a solicitar un nombre de dominio virtualmente idéntico al del actor, el que sólo se diferencia porque los términos que lo componen han sido invertidos. En virtud de lo anterior, el demandante cree que es evidente la confusión que se producirá entre los usuarios de Internet quienes al querer acceder a la página web del demandante deriven en la de un tercero, acarreándole graves perjuicios, señalando a continuación que dicho nombre de dominio es una muestra más del mejor derecho del actor sobre el dominio en disputa, toda vez que se conforma precisamente en base a la marca registrada “harvest”, elemento que se encuentra íntegramente incorporado en el nombre de dominio en disputa harvestchile.cl.

- Agrega luego el demandante que en relación con el carácter genérico de expresiones que forman parte de nombres de dominio, creemos importante señalar que la jurisprudencia expresamente ha reconocido que la expresión “Chile” no aporta distintividad en un nombre de dominio Cl., toda vez que dicha extensión corresponde al topónimo de Chile. Menciona el actor, que así las cosas, los usuarios de Internet enfrentados al dominio harvestchile.cl, pensarán con toda lógica y razón que éste contiene información relativa a los reconocidos productos y línea de ropa y calzado que ofrece el actor bajo dicho signo en Chile, lo que evidentemente no es así.

- Menciona el actor como criterios aplicables para la resolución del presente conflicto: **a) la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio**, señalando que cuenta con registros marcarios que corresponden a la expresión “Harvest”, totalmente idéntica al elemento funcional y distintivo del nombre de dominio en disputa, agregando que la marca del actor que corresponde a la expresión “Harvest” es efectivamente utilizada y reconocida en el mercado, reiterando que el propósito de los nombres de dominio es la identificación adecuada de su titular y como lógica consecuencia, de los productos y servicios que se transan en el mercado virtual de la red Internet, mismo objetivo final de una marca comercial, esto es, la distinción por medio de un signo distintivo del origen y calidad de los bienes y servicios que se transan en el mercado real, teoría respaldada por la normativa de ICANN, la OMPI y el Reglamento NIC Chile; **b) criterio de la notoriedad del Signo Pedido**, señalando que esta teoría postula que el titular de un nombre de dominio debe ser la parte que le ha conferido fama, notoriedad y prestigio, agregando que es evidente que la aplicación de este criterio obliga a concluir que el actor tiene el mejor derecho sobre el nombre de dominio “harvestchile.cl”, debido a que el signo “Harvest” identifica a una prestigiosa línea de vestuario y calzado infantil y para bebes del demandante, promocionada y

ampliamente difundida en el mercado e Internet, gozando de fama y notoriedad.”; **c) Criterio del mejor derecho por el uso empresarial legítimo,** señalando que el demandante efectivamente utiliza el término “harvest”, por lo que los usuarios de Internet ya identifican y asocian dicha expresión con el actor, por lo que es claro que el dominio de autos al incorporar íntegramente dicho signo, inducirá a error y confusión a los usuarios de Internet, que al querer acceder a los productos del demandante, eventualmente accedan a los de un tercero; **d) Criterio de la identidad**, señalando que corresponde asignar el nombre de dominio en conflicto a la persona o entidad cuya marca, nombre u otro derecho o interés pertinente sea idéntico o muy similar al mismo, lo que en este caso lleva a asignar el dominio en disputa al actor; **e) Uso efectivo en Internet de signo pedido**, explicando que la expresión “harvest” que identifica a los reconocidos productos de vestuario y calzado infantil que ofrece el actor, se utiliza efectivamente en Internet, asociado a él.

- Luego de invocar cierta normas que el actor considera aplicables del Convenio de París, concluye que teniendo en cuenta que los nombres de dominio son la herramienta que permitirá continuar con el creciente y explosivo desarrollo de Internet, mientras constituyan el fiel reflejo de cada uno de los usuarios de dicha red, la asignación del dominio harvestchile.cl al demandado de autos, constituiría una causal de error y confusión en el público usuario y consumidor, agregando que dicho efecto no se condice con el espíritu de la normativa marcaria vigente, los criterios propugnados por la ICANN, la OMPI, la reglamentación de NIC Chile y los Tratados Internacionales sobre derechos de propiedad industrial y competencia desleal ratificados por Chile, para finalizar exponiendo que las evidentes ventajas y favorables proyecciones del comercio electrónico en lo sucesivo, obligan a concluir que la asignación del dominio de autos es fundamental para los intereses del actor.

I.4.2.- <u>Traslado demanda</u>: A fs. 94 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. 95 de autos.

I.4.3.- <u>Contestación de la demanda</u>: De fs. 96 a fs. 105 de estos autos arbitrales se encuentra el escrito por el cual, Mariela de Lourdes Ruiz Salazar, en representación de “Harvest Chile SpA”, solicita se le otorgue el nombre de dominio “harvestchile.cl”, conforme a los argumentos en que se funda su contestación, y que dice relación, entre otros, en los siguientes antecedentes:

- La demandada señala que “Harvest Chile S.p.A” solicitó de buena fe, la inscripción del nombre de dominio Harvestchile.cl con el propósito de que los visitantes en Internet pudieran acceder fácilmente a la página Web de dicha empresa, la cual fue creada especialmente para satisfacer una creciente demanda por servicios de cosecha efectuada con maquinaria especializada de alta tecnología y productividad, agregando luego que la expresión en conflicto forma parte en su totalidad de la razón social del

actor. El nombre inscrito por el demandado contiene como base la expresión “Harvest”, que traducido a idioma español significa “Cosecha”, mismo servicio ofrecido por el demandado.

- Expone el demandado que las expectativas de crecimiento lo llevaron a explorar nuevas ventajas para insertarse a mayor escala en el área de trabajo a la que se dedica, con estos fines solicitó la inscripción del nombre de dominio Harvestchile.cl para apoyar su empresa y expandirse en su rubro, esto para captar la atención de futuros clientes que navegando por Internet pudieran encontrarse con la prestación de estos servicios.

- Menciona luego que el giro de la empresa está totalmente determinado en la escritura de constitución de sociedad, lo que deja en evidencia que el demandado en ningún momento ha tenido como iniciativa confundir a los consumidores o posibles clientes que desean enterarse del ofrecimiento de sus servicios.

- Señala el demandado luego que el servicio ofrecido por él, no se entiende conflictuado o no tiende a confundir a los consumidores con la actividad desempeñada por el segundo solicitante, puesto que Comercial ECCSA S.A. realiza una actividad orientada a la comercialización de productos al detalle a grandes cantidades de clientes, por lo que en ningún caso la adjudicación por parte del demandado se presta para confusión respecto de los productos ofrecidos por la contraparte.

- A continuación, el demandado expone que al momento de solicitar la inscripción del dominio Harvestchile.cl, se constituyó como el primer solicitante y por ende tuvo derecho a subir una página Web, lo cual se concretó a la brevedad. Dando a conocer la empresa, lo que demuestra que las acciones que ha realizado han evidenciando un comportamiento consecuente y su interés legitimo en el uso del nombre de dominio. Luego, señala el demandado que todo lo anterior evidencia la buena fe o justo motivo para solicitar el dominio por su parte, exponiendo que su solicitud se hace con fines de propia publicidad, y queda claramente demostrado que se ha preparado para usar el nombre de dominio, que lo necesita y que le sirve para realizar su actividad, con la intención de ofrecer sus servicios y ser identificado por la razón social de su empresa bajo el nombre de dominio Haverstchile.cl.

- En lo que dice relación con el principio de la responsabilidad exclusiva del solicitante para 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, establecemos que basta con revisar la página Web www.Harvestchile.cl, subida por el demandado, para constatar que en ella no se induce ni se puede generar confusión a los visitantes del portal, por cuanto el demandado se dedica a la prestación de servicios de siembra y cosecha de hortalizas, en especial papas, por ello no guarda ninguna relación con el giro del segundo solicitante.

- El demandado menciona luego que si bien los nombres de dominio están relacionados con la propiedad intelectual y en especial con el derecho marcario, el presente conflicto del nombre de dominio Harvestchile.cl no es un asunto de esa naturaleza, por lo cual no se rige por sus normas. De este modo, conceptos tales como "marca registrada" no están contemplados y por tanto no deben ni pueden ser esgrimidas para presentar una solicitud competitiva y/o para denegar el nombre de dominio solicitado.

- Si bien Comercial ECCSA S.A. posee como marca registrada la expresión “Harvest”, esta se encuentra protegida sólo para productos de la clase 25, esto es para vestidos, calzados y sombrerería, por lo que haciendo aplicación al principio de especialidad de las marcas comerciales se permite que convivan marcas idénticas para productos o servicios distintos, siempre que estos sean lo suficientemente diferentes como para que no se suscite el riesgo de confusión respecto del origen empresarial de los mismos, por lo que de ninguna forma el segundo solicitante puede pretender detentar un derecho exclusivo y excluyente sobre la expresión “Harvest”.

- Luego el demandado menciona que a diferencia de cualquier legislación marcaria, en este caso tampoco existen causales de irregistrabilidad en relación con nombres de dominio y además, el principio rector de este sistema es precisamente la libertad absoluta, por lo cual es posible solicitar cualquier nombre de dominio sin distinción, con la única excepción de que la reglamentación vigente prevé la posibilidad de que NIC Chile recurra a un árbitro en los casos que considere que se están vulnerando ostensiblemente los principios señalados en el artículo 14 inciso primero, esto es, las normas sobre abuso de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil y finalmente los derechos válidamente adquiridos por terceros. Por lo 00tanto, aunque el demandado no posea registros marcarios sobre la titularidad de la expresión, esa no es razón suficiente para despojarlo de la posibilidad de adquirir el nombre de dominio en disputa.

- Menciona el demandado que si navegamos por Internet y buscamos la expresión “Harvest” en el buscador Google, es posible concluir que en ningún caso la expresión en conflicto se asocia únicamente a la contra parte, al existir muchas empresas cuyo nombre de fantasía es o forma parte la palabra “Harvest”, por lo que de ninguna forma es un término creado por el segundo solicitante. Para reforzar lo anterior, al analizar la base de datos de INAPI, y buscar la expresión “Harvest” consta que la primera inscripción de la palabra fue efectuada por Licores y Productos Despouy S.A., con fecha 03 de Enero del año 1985. Lo dicho, es una razón más que fundamental para apoyar la tesis de que el demandado tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, ya que a la hora de que los consumidores naveguen por el sitio y vean al segundo solicitante como titular de dicha página, se producirá un menoscabo para la actividad de Harvest Chile S.p.A.

- Por último, el demandado agrega que para amparar su defensa, se debe hacer mención a la aplicación del principio "first come, first served”, señalando que se puede dar total aplicación a este principio, sin perjuicio de los principios de buena fe y de interés legítimo para hacer uso del nombre de dominio solicitado, de la responsabilidad exclusiva del solicitante y de identidad y relación entre el solicitante y el dominio solicitado, exponiendo luego el demandado que si bien el segundo solicitante señala en

su demanda que posee inscrito el nombre de dominio chileharvest.cl, en dicha página Web no existe ningún tipo de información, por lo que es posible concluir que en caso de asignársele el signo en disputa a la contra parte el nombre de dominio en conflicto no tendría utilización, no cumpliendo el objetivo principal de un ND. Finaliza el demandado mencionado que si bien a utilización del ND inscrito no es un requisito para su mantención, la mera inscripción y acumulación de nombres de dominio sin ser utilizados, desnaturaliza esta institución, pudiendo constituirse con el tiempo en una práctica que entorpezca el desarrollo de la red Internet, más aún si consideramos el carácter único y exclusivo que el funcionamiento de la red exige respecto de cada cadena de caracteres alfanuméricos utilizada como nombre de dominio.

I.4.4.- Resolución Por resolución de fecha 02 de Septiembre de 2011 y que rola a fs. 125 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. 127 y 128 de autos.

I.5.- Prueba

I.5.1.- Interlocutoria de Prueba: Esta resolución dictada con fecha 02 de Septiembre de 2011, 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 “harvestchile.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. 127 y 128 de autos.

I.5.2.- Prueba documental: Parte demandante. La parte demandante acompañó con citación, en su escrito de demanda, documentos que no fueron objetados por la parte demandada, los que rolan de fojas 39 a 93 de autos, según el siguiente detalle: **i)** Impresión de la página web de Nic Chile respecto de la titularidad del dominio chileharvest.cl; **ii)** Copia simple de los registros de la marca comercial “Harvest”, registros números 614.688; 787.847; 745.141; 614.865; 788.009; 717.932; 717.933; para distinguir establecimientos comerciales, productos y servicios para las clases 25; 25, 25; 25; 25; 24 y 25, respectivamente; **iii)** Impresión del sitio web www.wikipedia.org, en relación al término “Ripley”; **iv)** Impresión del sitio web www.ripley.cl; **v)** Impresión del sitio web www.webadicto.net; **vi)** Copias simples de los fallos arbitrales por los nombres de dominio promain.cl, pathfinder-chile.cl y viñasdelmaipo.cl

I.5.3.- Prueba documental: Parte demandada.- La parte demandada acompañó, en su contestación de fojas 96 y siguientes y en su escrito que rola a fojas 129 de autos, los siguientes documentos probatorios no objetados por el demandante, según el siguiente detalle: **i)** Copia autorizada de escritura pública de Constitución de Sociedad por Acciones denominada "Harvest Chile S.p.A.", de fecha 18 de Abril de año 2011, otorgada en la notaría de Santiago de don Raúl Perry Pefaur; **ii)** Copia autorizada de protocolización de extracto, inscripción y publicación de constitución de "Harvest Chile S.p.A. de fecha 27 de Abril de año 2011, repertorio número 17.429-2011, efectuado en la notaría de Santiago de don Raúl Perry Pefaur; **iii)** Copia simple de formulario de inicio de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos, con fecha 02 de Mayo de 2011; **iv)** Copia simple de colilla provisoria de Rut, emitido por Servicio de Impuestos Internos, con fecha 02 de Mayo de 2011; **v)** Impresión del sitio web www.harvestchile.cl; **vi)** Impresión del sitio web www.chileharvest.cl; **vii)** Copia de presentación de empresa "Harvest Chile S.p.A, Servicio de Outsourcing Agrícola" con información corporativa; **viii)** Copia simple de la solicitud de marca "Harvest Chile", en clases 7 y 31 con fecha 07 de Abril de 2011 ante el INAPI; **ix)** Copia simple de correo electrónico enviado desde la casilla notificación_HD@sercotec.cl a la casilla projas@geo-market.cl, de fecha 03 de Mayo de 2011; x) Copia simple de correo electrónico enviado desde la casilla notificación_HD@sercotec.cl a la casilla projas@geo-market.cl, de fecha 19 de Mayo de 2011; xi) Copia simple de correo electrónico enviado desde la casilla notificación_HD@sercotec.cl a la casilla projas@geo-market.cl, de fecha 19 de Mayo de 2011.

I.6.- Observaciones a la prueba: Ninguna de las partes formuló observaciones a la prueba.

I.7.- Medidas para mejor resolver y citación para oír sentencia.

Por resolución de fecha 30 de Septiembre de 2011 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. 146 del expediente arbitral, la que fue notificada por correo electrónico a las partes con igual fecha, de acuerdo a comprobante que rola a fojas 147 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 "harvestchile.cl".

SEGUNDO: Que en este proceso arbitral, **Harvest Chile S.p.A. (PABLO ESTEBAN ROJAS ESPINOZA),** ha tenido el carácter de demandado y **COMERCIAL ECCSA SOCIEDAD ANONIMA REP. SARGENT & KRAHN, (COMERCIAL ECCSA S.A.)** ha tenido el carácter de parte 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** Comercial ECCSA S.A. conocida comúnmente en el mercado bajo el nombre de Ripley, es la empresa principal de un holding empresarial chileno dedicada al retail (venta al detalle) y a los servicios financieros. El demandante señala que ha posicionado en los últimos años una serie de marcas propias, tendientes a entregar más y mejor variedad en los productos que ofrece multitiendas Ripley en el mercado. Entre dichas marcas, se encuentra la reconocida marca “Harvest”, una de las primeras marcas propias que el actor posicionó en el mercado y que fue concebida en un principio para distinguir una exclusiva línea de vestuario y calzado; **2º** A través de innovadoras campañas publicitarias y la entrega de productos de gran calidad, la marca “Harvest” comenzó a adquirir fama, notoriedad y reconocimiento entre los consumidores, quienes la situaron como una de sus favoritas, exponiendo a continuación que en la actualidad, la marca “Harvest” se sitúa entre las más importantes del demandante en el mercado, gozando de gran fama y reconocimiento, pues se trata de productos abundantemente vendidos a lo largo de todas las tiendas Ripley de nuestro país; **3º** Cuenta con una familia de marcas comerciales para la expresión “Harvest” (idéntica al elemento funcional y distintivo del nombre de dominio en disputa), como parte de la estrategia para proteger sus productos e inversiones en el mercado. Las marcas registradas para la expresión “Harvest” son: números de registros 614.688; 787.847; 745.141; 614.865; 788.009; 717.932; 717.933; para distinguir establecimientos comerciales, productos y servicios para las clases 25; 25, 25; 25; 25; 24 y 25, señalando el actor que estos registros son una poderosa muestra del mejor derecho que asiste al demandante respecto del nombre de dominio en disputa “harvestchile.cl”, pues su marca comercial y signo distintivo está reproducido como elemento central de dicho dominio, sin que se haya incorporado ningún elemento diferenciador. Agrega luego el demandante, que “Harvest” es una marca creada, registrada y profusamente utilizada por el actor en Chile, por lo que su uso o aprovechamiento por parte de un tercero le causará un grave perjuicio; **4º** Para reforzar la asociación en Internet de la expresión “Harvest” con el demandante, debemos considerar que este ya cuenta con un nombre de dominio virtualmente idéntico al dominio de autos, esto es, chileharvest.cl. Expone luego el demandante que como se puede apreciar fácilmente, el demandado de autos ha procedido a solicitar un nombre de dominio virtualmente idéntico al del actor, el que sólo se diferencia porque los términos que lo componen han sido invertidos. En virtud de lo anterior, el demandante cree que es evidente la confusión que se producirá entre los usuarios de Internet quienes al querer acceder a la página web del demandante deriven en la de un tercero, acarreándole graves perjuicios, señalando a continuación que dicho nombre de dominio es una muestra más del mejor derecho del actor sobre el dominio en disputa, toda vez que se conforma precisamente en base a la marca registrada “harvest”, elemento que se encuentra íntegramente

incorporado en el nombre de dominio en disputa harvestchile.cl; **5º** En relación con el carácter genérico de expresiones que forman parte de nombres de dominio, creemos importante señalar que la jurisprudencia expresamente ha reconocido que la expresión "Chile" no aporta distintividad en un nombre de dominio .cl, toda vez que dicha extensión corresponde al topónimo de Chile. Menciona el actor, que así las cosas, los usuarios de Internet enfrentados al dominio harvestchile.cl, pensarán con toda lógica y razón que éste contiene información relativa a los reconocidos productos y línea de ropa y calzado que ofrece el actor bajo dicho signo en Chile, lo que evidentemente no es así; **6º** Son criterios aplicables para la resolución del presente conflicto: la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio, criterio de la notoriedad del Signo Pedido, Criterio del mejor derecho por el uso empresarial legítimo, Criterio de la identidad, Uso efectivo en Internet de signo pedido.

CUARTO: Que la parte demandada ha señalado como sus argumentos esenciales para ser titular del nombre de dominio en disputa, entre otros, los siguientes: **1º** "Harvest Chile S.p.A" solicitó de buena fe, la inscripción del nombre de dominio Harvestchile.cl con el propósito de que los visitantes en Internet pudieran acceder fácilmente a la página Web de dicha empresa, la cual fue creada especialmente para satisfacer una creciente demanda por servicios de cosecha efectuada con maquinaria especializada de alta tecnología y productividad, agregando luego que la expresión en conflicto forma parte en su totalidad de la razón social del actor. El nombre inscrito por el demandado contiene como base la expresión "Harvest", que traducido a idioma español significa "Cosecha", mismo servicio ofrecido por el demandado; **2º** Las expectativas de crecimiento lo llevaron a explorar nuevas ventajas para insertarse a mayor escala en el área de trabajo a la que se dedica, con estos fines solicitó la inscripción del nombre de dominio Harvestchile.cl para apoyar su empresa y expandirse en su rubro, esto para captar la atención de futuros clientes que navegando por Internet pudieran encontrarse con la prestación de estos servicios; **3º** El giro de la empresa está totalmente determinado en la escritura de constitución de sociedad, lo que deja en evidencia que el demandado en ningún momento ha tenido como iniciativa confundir a los consumidores o posibles clientes que desean enterarse del ofrecimiento de sus servicios; **4º** El servicio ofrecido por él, no se entiende conflictuado o no tiende a confundir a los consumidores con la actividad desempeñada por el segundo solicitante, puesto que Comercial ECCSA S.A. realiza una actividad orientada a la comercialización de productos al detalle a grandes cantidades de clientes, por lo que en ningún caso la adjudicación por parte del demandado se presta para confusión respecto de los productos ofrecidos por la contraparte; **5º** Al momento de solicitar la inscripción del dominio Harvestchile.cl, se constituyó como el primer solicitante y por ende tuvo derecho a subir una página Web, lo cual se concretó a la brevedad, dando a conocer la empresa, lo que demuestra que las acciones que ha realizado han evidenciando un comportamiento consecuente y su interés legitimo en el uso del nombre de dominio. Luego, señala el demandado que todo lo anterior evidencia la buena fe o justo motivo para solicitar el dominio por su parte, exponiendo que su solicitud se hace con fines de propia publicidad, y queda claramente demostrado que se ha preparado para usar el nombre de dominio, que lo necesita y que le sirve para realizar su actividad, con la intención de ofrecer sus servicios y ser identificado por la razón social de su empresa

bajo el nombre de dominio Haverstchile.cl; **6º** Basta con revisar la página Web www.Harvestchile.cl, subida por el demandado, para constatar que en ella no se induce ni se puede generar confusión a los visitantes del portal, por cuanto el demandado se dedica a la prestación de servicios de siembra y cosecha de hortalizas, en especial papas, por ello no guarda ninguna relación con el giro del segundo solicitante; **7º** Si bien los nombres de dominio están relacionados con la propiedad intelectual y en especial con el derecho marcario, el presente conflicto del nombre de dominio Harvestchile.cl no es un asunto de esa naturaleza, por lo cual no se rige por sus normas. De este modo, conceptos tales como "marca registrada" no están contemplados y por tanto no deben ni pueden ser esgrimidas para presentar una solicitud competitiva y/o para denegar el nombre de dominio solicitado; **8º** Si bien Comercial ECCSA S.A. posee como marca registrada la expresión “Harvest”, esta se encuentra protegida sólo para productos de la clase 25, esto es para vestidos, calzados y sombrerería, por lo que haciendo aplicación al principio de especialidad de las marcas comerciales se permite que convivan marcas idénticas para productos o servicios distintos, siempre que estos sean lo suficientemente diferentes como para que no se suscite el riesgo de confusión respecto del origen empresarial de los mismos, por lo que de ninguna forma el segundo solicitante puede pretender detentar un derecho exclusivo y excluyente sobre la expresión “Harvest”; **9º** A diferencia de cualquier legislación marcaria, en este caso tampoco existen causales de irregistrabilidad en relación con nombres de dominio y además, el principio rector de este sistema es precisamente la libertad absoluta, por lo cual es posible solicitar cualquier nombre de dominio sin distinción, con la única excepción de que la reglamentación vigente prevé la posibilidad de que NIC Chile recurra a un árbitro en los casos que considere que se están vulnerando ostensiblemente los principios señalados en el artículo 14 inciso primero, esto es, las normas sobre abuso de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil y finalmente los derechos válidamente adquiridos por terceros. Por lo tanto, aunque el demandado no posea registros marcarios sobre la titularidad de la expresión, esa no es razón suficiente para despojarlo de la posibilidad de adquirir el nombre de dominio en disputa; **10º** Si navegamos por Internet y buscamos la expresión “Harvest” en el buscador Google, es posible concluir que en ningún caso la expresión en conflicto se asocia únicamente a la contra parte, al existir muchas empresas cuyo nombre de fantasía es o forma parte la palabra “Harvest”, por lo que de ninguna forma es un término creado por el segundo solicitante. Para reforzar lo anterior, al analizar la base de datos de INAPI, y buscar la expresión “Harvest” consta que la primera inscripción de la palabra fue efectuada por Licores y Productos Despouy S.A., con fecha 03 de Enero del año 1985. Lo dicho, es una razón más que fundamental para apoyar la tesis de que el demandado tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, ya que a la hora de que los consumidores naveguen por el sitio y vean al segundo solicitante como titular de dicha página, se producirá un menoscabo para la actividad de Harvest Chile S.p.A; **11º** Para amparar su defensa, se debe hacer mención a la aplicación del principio "first come, first served”, señalando que se puede dar total aplicación a este principio, sin perjuicio de los principios de buena fe y de interés legítimo para hacer uso del nombre de dominio solicitado, de la responsabilidad exclusiva del solicitante y de identidad y relación entre el solicitante y el dominio solicitado, exponiendo luego el demandado que si bien el segundo solicitante señala en su demanda que posee inscrito el nombre de dominio chileharvest.cl, en dicha página Web no existe ningún tipo de información, por lo que es posible concluir que en caso de asignársele el signo en

disputa a la contra parte el nombre de dominio en conflicto no tendría utilización, no cumpliendo el objetivo principal de un ND. Finaliza el demandado mencionado que si bien a utilización del ND inscrito no es un requisito para su mantención, la mera inscripción y acumulación de nombres de dominio sin ser utilizados, desnaturaliza esta institución, pudiendo constituirse con el tiempo en una práctica que entorpezca el desarrollo de la red Internet, más aún si consideramos el carácter único y exclusivo que el funcionamiento de la red exige respecto de cada cadena de caracteres alfanuméricos utilizada como nombre de dominio.

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 de la marca comercial "HARVEST" en Chile y de otras marcas registradas que contienen tal expresión, para las clases 24 y 25, que dicen relación con productos de tejidos, artículos textiles, vestidos, ropa, calzados y sombrerería; **ii)** que el actor se dedica a la industria del retail, hecho que es público y notorio.

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 que: **i)** el demandado es una Sociedad por Acciones constituida en conformidad a las normas chilenas cuyo nombre esta constituido por el nombre de dominio en conflicto; **ii)** su giro de acuerdo a sus estatutos es "*la prestación de servicios agrícolas de siembra, manejo, cosecha, producción, transporte, comercialización, exportación e importación de productos agrícolas y demás servicios afines o conexos con los anteriores*" y; **iii)** el demandado ha estructurado un proyecto empresarial bajo la expresión "Harvest Chile", en el rubro ya señalado.

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.

OCTAVO: Que atendido lo expuesto, y en especial, el hecho que: (i) la parte demandada es el primer solicitante, quien utiliza el nombre de dominio “harvestchile.cl” como su nombre social y, específicamente en la Web, para promocionar actividades de prestación de servicios en el rubro agrícola en distintas áreas del territorio nacional, objetivo que 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 y; ii) ambas partes tienen un legitimo interés sobre el nombre de dominio en disputa, este Sentenciador llega a la conclusión, que en el caso que nos ocupa, debe asignarse el nombre de dominio en disputa a la parte demandada, 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 “harvestchile.cl” a **Harvest Chile S.p.A. (PABLO ESTEBAN ROJAS ESPINOZA),** RUT Nº 8.951.975-6.

2.- Que en uso de las facultades propias del Juez Arbitro, se estima pertinente no condenar a la parte demandada 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