Asunto: NOTIFICA SENTENCIA THECHILEANFRUIT.CL

De: "Ruperto Pinochet" <rpinoche@utalca.cl> Fecha: Wed, 23 Nov 2005 19:02:23 -0300 A: "'fallosnic"' <fallos@legal.nic.cl>

 $\textbf{CC:} \ "Alouette \ Aguilera \ Fuentealba" < actuaria_rpinoche@yahoo.es>, < emontero@imaginex.cl>, < fsantiago@thechileanfruit.cl>, < fsantiago@vtr.net>,$

<dominios@alessandri.cl>, <ebarrera@alessandri.cl>, <jiia@vtr.net>

Santiago, veintitrés de noviembre de dos mil cinco

Se notifica a las partes y a Nic-Chile sentencia definitiva recaída en el conflicto por la inscripción del dominio thechileanfruit.cl.

Ruperto Pinochet Olave Juez Árbitro Nic-Chile

FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO

<THECHILEANFRUIT.CL >

- Rol 542 -

Santiago, veintitrés de noviembre de dos mil cinco

VISTO:

<u>PRIMERO</u>: Que, por oficio OF04952 de fecha 19 de Julio de 2005, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile -NIC Chile-, notificó al suscrito la designación como árbitro para resolver el conflicto planteado por la solicitud del nombre de dominio <THECHILEANFRUIT.CL>.

<u>SEGUNDO</u>: Que, el suscrito aceptó el cargo de árbitro para el cual había sido designado, y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, lo cual fue debidamente notificado a las partes y a NIC-Chile por correo electrónico y por carta certificada, como consta en el expediente a fojas 5 y siguientes.

TERCERO: Que, según aparece del citado oficio, son partes en esta causa: SOCIEDAD THE CHILEAN FRUIT LTDA., co

<u>CUARTO</u>: Que, se citó a las partes a una audiencia para convenir las reglas de procedimiento, para el día 1 de agosto de 2005, a las 16:30 horas, en la sede del tribunal arbitral, y bajo apercibimiento de asignar al primer solicitante el dominio en disputa en caso de inasistencia de las partes.

QUINTO: Que, a la referida audiencia asistió don Francisco Javier Santiago Bascur, en representación del primer solicitante y don Felipe Alfonso Schuster Pineda en representación del segundo, llamadas las partes a conciliación, ésta no se produjo, por lo que se acordaron las Bases del Procedimiento Arbitral.

<u>SEXTO</u>: Que, a fojas 13, con fecha tres de agosto de dos mil cinco, se declaró abierto el Período de Planteamientos por el término de 10 días hábiles.

<u>SÉPTIMO</u>: Que, dentro de plazo, a fojas 14, don FRANCISCO JAVIER SANTIAGO BASCUR, en representación del primer solicitante, presentó escrito de mejor derecho señalando que el nombre de dominio <THECHILEANFRUIT.CL> debe serle asignado por los argumentos de hecho y de derecho que pueden resumirse en los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO:

- a. Que, Con fecha 28 de Febrero de 2005, se firma la constitución de la sociedad limitada "THE CHILEAN FRUIT LTDA." por don FRANCISCO JAVIER SANTIAGO BASCUR, ante don PABLO ROBERTO POBLETE SAAVEDRA, Notario Publico Suplente de la 33ª Notaria de Santiago.
- b. Que, Con fecha 2 de Marzo de 2005, se inscribe la sociedad "THE CHILEAN FRUIT LTDA." en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, que con fecha 11 de Marzo de 2005, se publica extracto de la misma en el Diario Oficial, y posteriormente, el día 14 de Marzo de 2005, se protocoliza el extracto de constitución de la sociedad "THE CHILEAN FRUIT LTDA."
- c. Que, con fecha 21 de Marzo de 2005, "THE CHILEAN FRUIT LTDA." inicia actividades en el Servicio de

Impuestos Internos, con giro de exportación e importación de productos agrícolas, frutícolas y del mar y obtiene el Rut 76.242.250-6.

- d. Que, con fecha 6 de Abril de 2005, "THE CHILEAN FRUIT LTDA." paga los derechos del nombre de dominio "THECHILEANFRUIT.CL" a NIC Chile, como primer solicitante y el 25 de Abril de 2005, se publica la página web <u>www.thechileanfruit.cl</u>, en la cual se describen las características y directrices de la empresa "THE CHILEAN FRUIT LTDA."
- e. Que, "THE CHILEAN FRUIT LTDA." ha buscado y mantenido relaciones con importantes importadores extranjeros, principalmente de Estados Unidos y Canadá, ofreciendo productos Chilenos de la más alta calidad, creando estrechos vínculos con productores chilenos, quienes han depositado la confianza en la empresa, proporcionándole productos sin costo para su posterior envío al extranjero.
- f. Que, con fecha 10 de Junio de 2005, "THE CHILEAN FRUIT LTDA." envía productos de muestras de siete productores chilenos a un importante importador en Los Ángeles, California, Estados Unidos y comienza el periodo de estudio de calidad y precios por parte del importador extranjero.
- g. Que, "THE CHILEAN FRUIT LTDA." ha estado preparándose para próximos envíos de muestras de productos chilenos a distintos importadores extranjeros.

ANTECEDENTES DE DERECHO:

- a. Que, los nombres de dominio comparten características y propósitos con las marcas comerciales, de tal entidad que permiten sostener que los dominios, además de la función técnica que cumplen, tienen un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes o servicios que se ofrecen vía Internet y por ende, la resolución de los conflictos por asignación de nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros, en atención a la titularidad de las marcas comerciales.
- b. Que, la empresa "THE CHILEAN FRUIT LTDA." considera que es titular del mejor derecho del nombre de dominio en disputa ya que es quien ha dado a conocer dicha marca tanto en importadores extranjeros como en productores chilenos durante su período de funcionamiento.
- c. Que, "The CHILEAN FRUIT LTDA." pagó los derechos del nombre de dominio en cuestión a NIC Chile como primer solicitante, después de verificar que la marca The Chilean Fruit no estuviera registrada en el Departamento de Propiedad Industrial, por lo que correspondería aplicar el principio "First come, first served".
- d. Que, de acuerdo a lo preceptuado por el artículo 22 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, "THE CHILEAN FRUIT LTDA." no ha actuado de mala fe, ya que el dominio "THECHILEANFRUIT.CL" se esta utilizado con la intención auténtica de ofrecer servicios de exportación de productos chilenos por la empresa, sin pretender obtener ventajas de otras empresas, siendo comúnmente conocida, tanto por los importadores extranjeros como por los productores chilenos, bajo ese mismo nombre, por lo que "THE CHILEAN FRUIT LTDA." está haciendo uso legitimo del dominio THECHILEANFRUIT.CL, intentando asociar el nombre de dominio con el nombre de la empresa.
- e. Que, para probar sus asertos, el primer solicitante acompañó los siguientes documentos:
- 1. Escritura de Constitución de Sociedad de Responsabilidad Limitada y Protocolización del Extracto de la Constitución "THE CHILEAN FRUIT LTDA.".
- 2. Fotocopia de la colilla provisoria de Rut entregado por el Servicio de Impuestos Internos.
- 3. Tarjetas de presentación de Francisco J. Santiago, Gerente General y Representante Legal de la empresa "The Chilean Fruit Ltda.".
- 4.- Contenido de la página web www.THECHILEANFRUIT.CL, con su correspondiente traducción de acuerdo a lo especificado en las Bases de Procedimiento.
- 5.- Fotocopia de boletas de servicios y rastreo de envío de los productos chilenos enviados como muestra a Estados Unidos por "The Chilean Fruit Ltda.", a través de DHL.
- <u>OCTAVO</u>: Que a fojas 36, con fecha 17 de agosto de 2005, este Tribunal tiene por presentada demanda de mejor derecho por parte del primer solicitante.
- <u>NOVENO</u>: Que, por su parte y dentro de plazo, a fojas 37, don FELIPE ALFONSO SCHUSTER PINEDA, en representación del segundo solicitante, esto es, ASOCIACION DE EXPORTADORES DE CHILE A. G., presentó demanda de mejor derecho señalando que el nombre de dominio <THECHILEANFRUIT.CL> debe serle asignado por los argumentos que pueden resumirse en los siguientes:
- a. Que, la ASOCIACIÓN DE EXPORTADORES DE CHILE, presentó una solicitud competitiva en el caso de autos, como segundo solicitante, atendida la existencia previa de los nombres de dominios de su propiedad Chileanfruit.cl y Chileanfruits.cl.
- b. Que, el nombre de dominio permite una adecuada identificación en la red y constituye una verdadera "dirección electrónica", mediante la cual los usuarios conocen e identifican una determinada empresa o persona, por lo que los usuarios de Internet al ingresar a la red y solicitar la página THECHILEANFRUIT.CL desearán encontrar en ella la información, productos y servicios que su representada presta en relación a los dominios "chileanfruit.cl" y "chileanfruits.cl", ya que al ser de tal similitud el dominio en conflicto con

los nombres previamente existentes a nombre de su representada, es del todo probable que los consumidores incurran en errores ingresando a la página Web del primer solicitante.

- c. Que, el nombre de dominio solicitado es engañosamente similar a los nombres de dominio de su representada y por los cuales es conocida, por lo que, de acuerdo al artículo 22 del Reglamento Nic-Chile, la inscripción solicitada es de aquellas consideradas abusivas o de mala fe.
- d. Que, considerando la estrecha similitud de los nombres de dominios de su mandante y el solicitado en autos, el que, únicamente se limita a agregar el artículo inglés "the" a los nombres de dominio ya existentes a nombre de su mandante, da lugar para sostener que el nombre de dominio se ha solicitado para posteriormente venderlo, o arrendarlo a su mandante, el que, de adjudicarse el dominio al primer solicitante, para obviar los perjuicios que esta circunstancia le acarrearía, se vería prácticamente en la obligación de proceder a ello.
- e. Que, de procederse a la adjudicación del nombre de dominio en disputa al primer solicitante ello atraerá a usuarios de Internet al sitio Web de éste, creando todo tipo de confusiones con los dominios previamente pertenecientes a su mandante ya que la asignación del dominio "THECHILEANFRUIT" al primer solicitante constituiría una causal de error y confusión entre el público consumidor que contradice el espíritu de los criterios determinados por ICANN, reconocidos por la reglamentación de NIC Chile, aplicables en esta materia.
- f. Que, para acreditar sus argumentos de mejor derecho el segundo solicitante acompañó, copias de la página Web de Nic-Chile, donde consta la titularidad de los nombres de dominio de Asociación de Exportadores de Chile de los nombres de dominio Chileanfruit.cl y Chileanfruits.cl.
- g. Que, finalmente solicita la asignación de dominio a nombre de su representada en virtud de la demanda presentada en autos.

<u>DECIMO</u>: Que, a fojas 41, con fecha 19 de agosto de 2005, este Tribunal tiene por presentada demanda de mejor derecho por parte del segundo solicitante y como lo señalan la bases del procedimiento aprobadas por las partes a fojas 42, con fecha 22 de agosto de 2005, se declara abierto el Período de Respuestas por el término de cinco días hábiles.

<u>UNDECIMO</u>: Que, a fojas 43, con fecha 29 de agosto, don FRANCISCO JAVIER SANTIAGO BASCUR, por el primer solicitante, presenta escrito de respuestas señalando al respecto:

- a. Que, la página web <u>www.THECHILEANFRUIT.CL</u> está publicada desde el día 25 de Abril de 2005 y los nombres de dominio <u>CHILEANFRUIT.CL</u> y <u>CHILEANFRUITS.CL</u> fueron inscritos por última vez el 28 de Julio de 2005 y a la fecha ninguna de las dos páginas muestran información, productos o servicios que preste la Asociación de Exportadores de Chile A G.
- b. Que, los dominios CHILEANFRUIT.CL y CHILEANFRUITS.CL fueron inscritos por primera vez el 23 de Septiembre de 1999 y que posteriormente fueron eliminados. Lo mismo ocurre con las siguientes inscripciones con fecha 25 de Julio de 2001, 25 de Julio de 2003, 7 de Agosto de 2003 del dominio CHILEANFRUIT.CL; y las inscripciones con fecha 25 de Julio de 2001, 25 de Julio de 2003, 7 de Agosto de 2003 y 21 de Enero de 2005 del dominio CHILEANFRUITS.CL.
- c. Que, lo anterior hace pensar que ambos dominios, CHILEANFRUIT.CL y CHILEANFRUITS.CL, no han tenido una regularidad sobre la información, los productos y los servicios que presta la Asociación de Exportadores de Chile A. G. por lo que pareciera que nunca se ha publicado alguna página que hable de la Asociación de Exportadores de Chile A. G., como lo argumenta Alessandri & Compañía Limitada en su demanda arbitral.
- d. Que, la empresa "THE CHILEAN FRUIT LTDA." es administrada por profesionales, quienes valiéndose de sus conocimientos, estudios y esfuerzos quieren abrir nuevos mercados, necesitando de las tecnologías más avanzadas que hoy se ofrecen, para lograr mostrar los beneficios que tiene Chile en relación a otros países

<u>DUODECIMO</u>: Que, a fojas 46, con fecha 30 de agosto, don FELIPE SCHUSTER PINEDA, en representación del segundo solicitante, presenta escrito de respuestas, señalando:

a. Que, que la base argumental de la contraparte se apoya en la existencia de una supuesta marca comercial THE CHILEANFRUIT, cuando esto no es efectivo ya que el señor FRANCISCO SANTIAGO BASCUR, el 26 de mayo de 2005, solicitó registrarla como marca comercial, para distinguir, en la clase 35, servicios de exportación, importación y comercialización de productos agrícolas, frutícolas o del mar. Por sus evidentes connotaciones genéricas el signo solicitado fue rechazado a tramitación por la Conservadora de Marcas, aduciendo la concurrencia del artículo 20 letra e) de la ley de propiedad industrial.

- b. Que, no existe registro marcario alguno respecto la expresión en comento a nombre de la contraparte, con lo que toda su argumentación se viene abajo y resulta intrascendente a efectos de resolver la adjudicación del dominio THECHILEANFRUIT.CL.
- c. Que, situación distinta presenta su mandante, basada en una argumentación consistente y efectiva como lo es la existencia de nombres de dominio -CHILEANFRUIT.CL y CHILEANFRUITS.CL- a nombre de la ASOCIACIÓN DE EXPORTADORES DE CHILE, en extremo similares al que ahora se disputa.

<u>DÉCIMO TERCERO</u>: Que, a fojas 49, con fecha 26 de septiembre de 2005, este Tribunal Arbitral resolvió citar a las partes a oír sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

<u>PRIMERO</u>: Que, puede darse por acreditado que el primer solicitante tiene constituida una sociedad comercial de responsabilidad limitada, cuyo nombre y razón social son idénticos al nombre de dominio solicitado, siendo una empresa que efectivamente desarrolla actividades dentro del giro de la exportación e importación de productos agrícolas, frutícolas y del mar, según el conocimiento que ha tenido de la referida circunstancia este Tribunal, de acuerdo con los antecedentes allegados al proceso, lo que lleva al convencimiento de este Tribunal de que su intención no es obrar de mala fe, no existiendo constancia o prueba alguna en el proceso de tal circunstancia, sino que ha actuado legítimamente.

<u>SEGUNDO</u>: Que, asimismo, puede darse por acreditado que el segundo solicitante, esto es, la Asociación de Exportadores de Chile A.G., es una entidad gremial que coordina y defiende los intereses de los exportadores chilenos, por lo que también ha tenido un motivo plausible y serio para oponerse a la solicitud de inscripción del primer solicitante, toda vez que es titular de los nombres de dominio chileanfruit.cl y chileanfruits.cl.

<u>TERCERO</u>: Que, así las cosas el conflicto jurídico consiste en establecer a quien le asiste un mejor derecho para la utilización del nombre de dominio <THECHILEANFRUIT.CL> y, como consecuencia de ello, inscribirlo en el registro de nombres de dominio de Nic-Chile.

<u>CUARTO</u>: Que, si bien es cierto la mantención de los nombres de dominio chileanfruit.cl y chileanfruits.cl, por parte del segundo solicitante no ha sido regular en el tiempo, ya que fueron inscritos por primera vez con fecha 23 de septiembre del año 1999, siendo posteriormente eliminados, luego con fecha 25 de julio del año 2001, 25 de julio del año 2003 y 07 de agosto del año 2003, sin embargo la última de las renovaciones de las inscripciones es de fecha 28 de julio del 2005, inscripciones que se encuentran plenamente vigentes hasta el 22 de septiembre del año 2007, fecha en que deberán ser renovadas, según pudo ser corroborado personalmente por el Tribunal, por lo que de dichas acciones efectuadas reiteradamente por el segundo solicitante, puede evidenciarse una conducta concluyente de proteger tales expresiones por considerarlas vinculadas con su asociación gremial.

QUINTO: Que al Tribunal le asiste la convicción de que asignar el nombre de dominio "THECHILEANFRUIT.CL", al primer solicitante puede producir confusión entre los consumidores y usuarios, los que podrían creer que dicho nombre de dominio se relaciona con algún tipo de asociación nacional vinculada a la exportación de fruta chilena, que es el real propósito que este Tribunal ve en la inscripción de los nombres de dominio chileanfruit.cl y chileanfruits.cl, por parte de la Asociación de Expotadores de Chile A.G., y no con la información de una sociedad particular dedicada al giro de la exportación e importación de productos agrícolas, frutícolas y del mar.

<u>SEXTO</u>: Que, este Tribunal estima que el legítimo emprendimiento iniciado por el primer solicitante puede ser difundido y llevarse a efecto en la red a través de otro nombre de dominio que, haciendo referencia a su objeto y giro, no genere condiciones que puedan producir confusión entre los usuarios de la misma, pues si bien es cierto que entre los nombres de dominio inscritos por el segundo solicitante y el que está siendo disputado existen tres caracteres de diferencia compuestos por el artículo inglés "the", el concepto al que se alude es idéntico, "la fruta chilena" y "fruta chilena", por lo que conceptualmente y nemotécnicamente es altamente factible la referida confusión de conceptos.

<u>SÉPTIMO</u>: Que si bien, en principio, obra a favor del primer solicitante el criterio de preferencia temporal, al haber requerido antes que su competidor el nombre de dominio en disputa, todo ello de acuerdo al artículo 13 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio .cl -Reglamento NIC-CHILE- que encomienda a los demás solicitantes el probar su mejor derecho en relación al nombre de dominio disputado, conocido como el principio "first come, first served", aquél es un principio

de "ultima ratio", es decir, aplicable sólo cuando ambas partes están en igualdad de condiciones y el Tribunal no tiene a su disposición otro criterio o forma distinta de ponderar el mejor derecho de uno u otro solicitante, lo que no es aplicable al caso de autos, por las razones antes esgrimidas en los considerandos que preceden.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 636 del Código de Procedimiento Civil y las Bases del Procedimiento Arbitral aprobadas por las partes.

RESUELVO:

Asígnese el nombre de dominio <THECHILEANFRUIT.CL> al segundo solicitante, esto es, a la Asociación Chilena de Exportadores A.G., Rut: 82.475.900-6, representada por ALESSANDRI & COMPAÑÍA LIMITADA.

Determínense los honorarios arbitrales en la suma pagada por el segundo solicitante antes de la Audiencia de Conciliación y Fijación de las Bases del Procedimiento y por los cuales se ha emitido la correspondiente boleta de honorarios profesionales.

Comuníquese a NIC-Chile por correo electrónico y a los solicitantes por carta certificada y correo electrónico, para su inmediato cumplimiento.

Practicadas las notificaciones, devuélvanse los autos a NIC Chile para su archivo.

Resolvió don Ruperto Pinochet Olave, Juez Árbitro NIC-Chile. Autorizan las testigos Claudia Verónica Cornejo Kock, cédula de identidad 9.341.939-1 y Carolina Sadye González Guajardo, cédula de identidad 13.867.232-3.