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

Santiago, jueves veintiocho de junio de dos mil doce.-

VISTOS:

Con fecha 8 de julio de dos mil once, doña Cecilia Del Carmen Urrutia Acuña, con domicilio en 15 ½ Poniente Nº 0575, Chile, representada por Publiguías Yell Chile S.A., domiciliada en AV. Santa María 0792, Providencia, Chile, solicitó la inscripción del nombre de dominio "almacensantarita.cl" ante NIC Chile.

Posteriormente, con fecha 14 de julio de dos mil once Sociedad Anónima Viña Santa Rita, domiciliada en Av. Apoquindo 3669, Piso 6, Las Condes, Santiago, representada por Claro Y Compañía, domiciliado en Av. Apoquindo 3721, Piso 13º, comuna de Las Condes, Santiago, solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio "almacensantarita.cl", dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el "Procedimiento de Mediación y Arbitraje", contenido en el anexo 1 de la "Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL".

Mediante oficio de Nic Chile Nº 15197 de 6 de enero de 2012 se designó al infrascrito como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido nombre de dominio.

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

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

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio señalado al presentar su respectiva solicitud, el cual se entiende válido para todos los efectos legales según lo establece el art.11 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, concurrió a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento señalada, sólo la segunda solicitante, según consta en autos.

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

Se dio traslado a las partes para que hicieran las pretensiones, reclamaciones y observaciones en defensas de sus derechos.

A fs.47, sólo el segundo solicitante hizo valer sus derechos solicitando en definitiva se le asigne el nombre de dominio en disputa. Se deja constancia que el segundo solicitante cumplió dentro de plazo la obligación de pagar los honorarios de este Juez Árbitro.

A fs. 55, se dio traslado a las partes por cinco días para que hicieran sus respectivos descargos.

A fs. 56, En rebeldía de las partes de evacuar el traslado conferido a fs. 55, se recibió la causa a prueba y se fijó como punto de prueba “Existencia y hechos que constituyen el mejor derecho que se reclama sobre el nombre de dominio almacensantarita.cl”.

A fs. 61, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que con fecha 8 de julio de dos mil once, doña Cecilia Del

Carmen Urrutia Acuña, solicitó la inscripción del nombre de dominio “almacensantarita.cl” ante NIC Chile. Que posteriormente, con fecha 14 de julio de dos mil once Sociedad Anónima Viña Santa Rita, solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio “almacensantarita.cl”, dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el “Procedimiento de Mediación y Arbitraje”, contenido en el anexo 1 de la “Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL”.

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio señalado al presentar su respectiva solicitud, el cual se entiende válido para todos los efectos legales según lo establece el art.11 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, concurrió sólo el segundo solicitante a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento señalada, según consta en autos. En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº8 inciso cuarto del Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

SEGUNDO: De acuerdo al procedimiento fijado en autos, sólo la parte del segundo solicitante, en el período de discusión, hizo valer sus derechos y defensas y al respecto expresa que la sociedad Viña Santa Rita, sería una prestigiosa empresa nacional dedicada al rubro vitivinícola con más de 40 años de actividad en el mercado nacional e internacional. Que habría sido fundada en 1880 por don Domingo Fernández Concha, en las mismas tierras de Alto Jahuel donde hoy se ubicarían las principales instalaciones de la empresa.

Que luego de hacer una reseña histórica de la misma, expresa que junto con sus filiales, comercializarían sus productos en más de 75 países, enfocándose siempre en el segmento de los vinos de calidad superior, lo que constituiría el sustento que le habría permitido a Viña Santa Rita, ubicarse en un lugar de privilegio como

productor y exportador líder de vinos chilenos.

Afirma que en la actualidad contaría con varios registros de marcas en Chile y cita al efecto:

1. Registro No. 677351 (que renovó el registro No. 424829) de la marca SANTA RITA, para distinguir “productos de la clase 33”.
2. Registro No. 636754 (que renovó el registro No. 385639) de la marca SANTA RITA, para distinguir “vinos” de la clase 33.
3. Registro No. 630267 (que renovó el registro No. 386505) de la marca SANTA RITA, para distinguir “vinos, bebidas alcohólicas.” de la clase 33.
4. Registro No. 733068 (que renovó el registro No. 446240) de la marca SANTA RITA, para distinguir “vinos” de la clase 33.
5. Registro No. 728471 (que renovó el registro No. 446276) de la marca SANTA RITA, para distinguir “bebidas alcohólicas.” de la clase 33.
6. Registro No. 880036 de la marca SANTA RITA BI 100, para distinguir “vinos, licores y bebidas alcohólicas en general” de la clase 33.
7. Registro No. 880037 de la marca SANTA RITA BICENTENARIO, para distinguir “vinos, licores y bebidas alcohólicas.” de la clase 33.
8. Registro No. 728467 (que renovó el registro No. 446238) de la marca SANTA RITA CASA REAL, para distinguir “todos los productos” de la clase 33.
9. Registro No. 809476 de la marca SANTA RITA COPA GOURMET, para distinguir “todos los productos” de la clase 33.
10. Registro No. 912956 (que renovó el registro No. 588815) de la marca SANTA RITA FLORESTA, para distinguir “vinos” de la clase 33.
11. Registro No. 917326 (que renovó el registro No. 590304) de la marca SANTA RITA FLORESTA, para distinguir “vinos, licores y bebidas alcohólicas” de la clase 33.
12. Registro No. 613559 (que renovó el registro No. 374413) de la marca

SANTA RITA GRAN VINO PARA BANQUETES, para distinguir “vinos” de la clase 33.

13. Registro No. 922827 de la marca SANTA RITA PUMANQUE, para distinguir “vinos, licores y bebidas alcohólicas en general” de la clase 33.

14. Registro No. 624535 de la marca SANTA RITA TRIPLE C, para distinguir “todos los productos” de la clase 33.

15. Registro No. 794289 (que renovó el registro No. 485164) de la marca VIÑA SANTA RITA, para distinguir “aguardiente, bebidas alcohólicas, vinos, chichas, sidras y productos de fermentación alcohólica, licores diversos destilados y compuestos” de la clase 33.

16. Registro No. 844531 de la marca 120 SANTA RITA, para distinguir “vinos, licores y bebidas alcohólicas en general” de la clase 33.

17. Registro No. 922899 (que renovó el registro No. 597629) de la marca CEPAS FINAS SANTA RITA, para distinguir “vinos, licores y bebidas alcohólicas en general” de la clase 33.

18. Registro No. 917327 (que renovó el registro No. 590305) de la marca DOÑA PAULA SANTA RITA, para distinguir “vinos, licores y bebidas alcohólicas en general” de la clase 33.

Agrega, que en el extranjero, ya a principios del año 1994 se solicitaba la marca Santa Rita, entre otros países en Canadá, Estados Unidos y el Reino Unido, para distinguir productos de la clase 33, específicamente vinos y que la marca Santa Rita también se encontraría registrada como Marca Comunitaria ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior de la Unión Europea, bajo el registro No. 3471026, lo que en la práctica significaría que se encuentra plenamente protegida en Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, España, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República

Checa y Suecia.

Argumenta, que su solicitud competitiva, se fundamentaría en la convicción que la solicitud de la primera solicitante, doña Cecilia del Carmen Urrutia Acuña, vulneraría sus derechos exclusivos sobre la expresión “SANTA RITA” y que se estimó que no era posible tolerar que se activara una página web bajo el ccTLD “.cl”, la que puede accederse desde cualquier parte del mundo, que se identificara a la familia de marcas “SANTA RITA”, expresión que contaría con creciente protección legal en Chile y en el extranjero, ya que la misma induciría a error a los cibernautas, quienes podrían pensar que se trata de un local o almacén de la Sociedad Anónima Viña Santa Rita, lo cual no sólo la perjudicaría al vulnerar sus derechos de Propiedad Industrial, sino que a todos los actores de un mercado que debe ser transparente e informado.

Indica que una página web chilena identificada con su marca, produciría confusión en todos aquellos cibernautas que conocen de los productos que día a día ofrece Sociedad Anónima Viña Santa Rita, con el daño que tal confusión podría causar.

Que por lo anterior, cree que si se le otorga el dominio a la contraparte, se verían perjudicados sus derechos, quien ha registrado su marca SANTA RITA con anterioridad a la solicitud del dominio por parte del primer solicitante.

Señala como conclusión, que el primer solicitante buscaría obtener un dominio que cuenta con la expresión “SANTA RITA” (almacensantarita.cl), la cual se le asociaría más que a doña Cecilia del Carmen Urrutia Acuña, ya que la primera palabra (ALMACEN) sería una palabra genérica de uso común, mientras que la segunda (SANTA RITA), se encontraría desde hace bastantes años protegida, otorgándole un mejor derecho.

Arguye, que en el primer otrosí de este escrito, adjuntaría abundante documentación que acreditaría la presencia de su marca SANTA RITA en el mercado externo y que también acompañaría material publicitario que permitiría

conocer la calidad y características de los productos de Sociedad Anónima Viña Santa Rita.

Que en cuanto al derecho y respecto de sus pretensiones, cita el artículo 14 contenido en el llamado Reglamento de Nic Chile, con lo cual se sentarían las bases sobre las cuales se deberían resolver las pugnas de solicitudes de nombres de dominio.

TERCERO: Que sólo la parte del segundo solicitante Sociedad Anónima Viña Santa Rita , rindió prueba y al efecto para probar sus pretensiones acompañó a los autos en forma legal y sin objeción de contrario: 1) Impresiones de la página web de INAPI, marca SANTA RITA a nombre de Sociedad Anónima Viña Santa Rita, No. de registro 677351, concedido el 30/10/2003, que distingue productos de la clase 33; No. de registro 636754, concedido el 19/07/2002, que distingue productos de la clase 33; No. de registro 630267, concedido el 16/05/2002, que distingue productos de la clase 33; No. de registro 733068, concedido el 08/09/2005, que distingue productos de la clase 33; No. de registro 728471, concedido el 26/06/2005, que distingue productos de la clase 33. 2) Fotocopia simple del registro de marca SANTA RITA en Canadá, registro No. TMA437470 de fecha 23/12/1994. 3) Fotocopia simple del registro de marca SANTA RITA en Unión Europea, registro No. 3471026 de fecha 23/03/2005. 4) Fotocopia simple del registro de marca SANTA RITA en Estados Unidos, registro No. 2275710 de fecha 07/09/1999. 5) Impresiones de la página web de INAPI, marcas SANTA RITA BI 100 No. de registro 880036, concedido el 31/03/2010, que distingue productos de la clase 33; SANTA RITA BICENTENARIO, No. de registro 880037, concedido el 31/03/2010, que distingue productos de la clase 33; SANTA RITA CASA REAL, No. de registro 728467, concedido el 29/06/2005, que distingue productos de la clase 33; SANTA RITA COPA GOURMET, No. de registro 809476, concedido el 27/02/2008, que distingue productos de la clase 33; SANTA RITA

FLORESTA, No. de registro 912956, concedido el 25/01/2011, que distingue productos de la clase 33; FLORESTA, No. de registro 917326, concedido el 15/02/2011, que distingue productos de la clase 33; SANTA RITA GRAN VINO PARA BANQUETES, No. de registro 613559, concedido el 19/12/2001, que distingue productos de la clase 33; SANTA RITA TRIPLE C, No. de registro 624535, concedido el 13/03/2002, que distingue productos de la clase 33; SANTA RITA PUMANQUE, No. de registro 922827, concedido el 29/06/2011, que distingue productos de la clase 33; VIÑA SANTA RITA No. de registro 794289, concedido el 28/04/2007, que distingue productos de la clase 33; 120 SANTA RITA, No. de registro 844531, concedido el 22/10/2008, que distingue productos de la clase 33; CEPAS FINAS SANTA RITA No. de registro 922899, concedido el 16/06/2011, que distingue productos de la clase 33; DOÑA PAULA SANTA RITA No. de registro 917327, concedido el 15/02/2011, que distingue productos de la clase 33. 6) Múltiples impresiones de páginas web de Internet en las cuales se puede apreciar la importante presencia de los productos SANTA RITA a nivel internacional. Se incluyen noticias relativas a premios internacionales.

CUARTO: Que según consta en autos, es primer solicitante en este juicio doña Cecilia Del Carmen Urrutia Acuña, y tiene como tal, prioridad sobre el nombre de dominio en conflicto y le corresponde por lo tanto al segundo solicitante probar que tiene mejor derecho sobre él o probar mala fe en el primer solicitante.

QUINTO: Que se desprende de la prueba rendida por el segundo solicitante, de los registros de marcas de su propiedad, que sus derechos se encuentran suficientemente resguardados y que esas son las que le interesan e identifican sus productos y no otras denominaciones, ya que de lo contrario habría registrado en su oportunidad, como marca a su nombre “almacensantarita”.

SEXTO: Que el sólo hecho que el segundo solicitante tenga registradas distintas marcas comerciales, que contengan las palabras “santa rita”, no es suficiente para

configurar un mejor derecho que destruya la prioridad del primer solicitante, ni le da el derecho sobre todos los nombres de dominio que contengan dicha palabra, ni impedir que terceros lo soliciten.

Que el resto de la prueba rendida por el segundo solicitante, no hacen variar lo razonado y expresado precedentemente por este sentenciador.

SÉPTIMO: Que la semejanza que alega de su producto “Santa Rita”, con el dominio pedido, en nada alteran lo expresado anteriormente por este sentenciador, ya que atendida la naturaleza y características de los nombres de dominio y la reglamentación que rige este tipo de juicios, no son aplicables en la especie las normas sobre propiedad industrial.

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

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

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

SE RESUELVE:

I.- Que se asigna el nombre de dominio “almacensantarita.cl” al primer solicitante esto es a doña Cecilia Del Carmen Urrutia Acuña.

II.- Que se rechaza la solicitud del nombre de dominio “almacensantarita.cl” del

segundo solicitante la Sociedad Anónima Viña Santa Rita.

III.- Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese la presente sentencia a las partes, por carta certificada y a Nic Chile en su oportunidad, por correo electrónico.

Devuélvanse los antecedentes a Nic Chile, Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile.

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

Rol 68 – 2011.