Gabriela Paiva Hantke
TRIBUNAL ARBITRAL
Mardoqueo Fernández 128, Of.: 1001,
Providencia
E-mail: gabriela@paiva.cl

Sentencia.

Panaderiasantarita.cl

En Santiago a 20 de Enero de 2012, Gabriela Paiva Hantke, juez árbitro arbitrador, designada para resolver la disputa respecto del dominio panaderiasantarita.cl vengo en dictar la presente sentencia con el fin de poner término al juicio arbitral que en mi carácter de árbitro arbitrador, en virtud de la Reglamentación de NIC Chile, he asumido.

Son parte en autos MERCEDES DE LOURDES RUIZ LOPEZ (MERCEDES DE LOURDES RUIZ LOPEZ) Primer Solicitante, domiciliado en Av. Santa Maria 0792, Providencia, Santiago, Chile; y por la otra representada por CLARO Y CIA. (SOC ANONIMA VINA SANTA RITA), Segundo Solicitante, representado por Mahish Kumar Sadarabgani Mahboobani, abogado, para estos efectos ambos con domicilio en Av. Apoquindo 3721, piso 13, Las Condes, Santiago.

VISTOS LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES:

1. Con fecha 04 de Noviembre de 2011, se recibió en mi oficina Oficio **Nº 15270** materia solicita arbitraje dominio **panaderiasantarita.cl** en el cual se me propuso como Juez Arbitro Arbitrador del conflicto ya referido de acuerdo a la Reglamentación de NIC Chile que incluye la designación árbitro y la renuncia de recursos procesales, entre otras reglas que las partes expresamente aceptaron.

2. Que con fecha 09 de Noviembre de 2011 mediante carta certificada de acuerdo a la Reglamentación de NIC Chile este árbitro arbitrador declaró aceptar el cargo y notificó a las partes en conflicto por medio de carta certificada y las citó para una audiencia de conciliación y/o fijación de normas del procedimiento para el día 21 de Noviembre de 2011, a las 12:30 horas, lo cuál consta en autos.

3. Que con fecha 21 de Noviembre de 2011, se llevó a efecto comparendo decretado en autos, con la asistencia del Segundo Solicitante Rep. Mahish Kumar Sadarabgani Mahboobani y con la inasistencia del Primer Solicitante MERCEDES DE LOURDES RUIZ LOPEZ (MERCEDES DE LOURDES RUIZ LOPEZ). Al contarse con la sola presencia de una de las partes, no se produce acuerdo. Por lo que se procede a fijar las normas del procedimiento.

4. Que con fecha 1 de Diciembre se reciben argumentos de parte del Segundo Solicitante. Que fecha 5 de Diciembre, se corrige y complementa resolución anterior y se deja constancia que con fecha 01 de diciembre se han recibido argumentos por parte del Segundo Solicitante. Se corrige de oficio resolución notificada y se da inicia al plazo de 10 días hábiles para observaciones reciprocas.

5. Que vencido el plazo otorgado se deja constancia de que no se recibió presentación alguna de parte de los solicitantes, A lo cual se resuelve: por no presentadas observaciones por ambos solicitantes, y se cita a las partes a oír sentencia.

6. Que en resumen los argumentos esgrimidos por parte del Segundo Solicitante son los siguientes:

I. Sociedad Anónima Santa Rita, es una prestigiosa empresa nacional dedicada al rubro vitivinícola con más de 40 años de actividad en el mercado nacional.

II. Viña Santa Rita introdujo finas cepas francesas en los suelos del Río Maipo, lo que sumado a la contratación de enólogos de esa misma nacionalidad, le permitió introducir vinos con técnicas y resultados muy superiores a los obtenidos tradicionalmente en nuestro país.

III. En 1980, en el área productiva se introdujeron grandes adelantos tecnológicos y técnicas de elaboración de vinos desconocidos en Chile hasta entonces.

IV. En 1985-1986, se inicio lo que seria la significativa penetración de los vinos de Viña Santa Rita en los mercados mundiales.

V. A inicios de los 90, comenzó un periodo de gran expansión de la Viña, sustentado en el fuerte impulso experimentado por sus exportaciones y en la excelente reputaron de sus vinos, los que obtuvieron importantes premios y gran reconocimiento por parte de conocedores y especialistas. Se inicio también un periodo de significativas inversiones en todas las áreas, destacándose el área enología, donde se incorporaron nuevos equipos, cubas de acero inoxidable y barricas de roble Frances y americano.

VI. En el año 2003, se crea Santa Rita Europe Limited, con oficina en Londres, destinada a atender en mejor forma los mercados Europeos.

VII. En el año 2008, se creo Santa Rita USA Corp. Con oficina en Miami, destinada a atender de mejor manera el mercado de Estados Unidos.

VIII. Actualmente Viña Santa Rita y sus filiales comercializan sus productos en más de 75 países enfocándose siempre en el segmento de los vinos de calidad superior.

IX. Todo lo anterior, constituye el sustento que le ha permitido a viña santa rita ubicarse en un lugar de privilegio como productor y exportador líder de vinos Chilenos.

X. Que se sirva tener por acompañados los siguientes documentos:

1) Impresión de la pagina Web de INAPI, marca **SANTA RITA** de tipo mixta, registrada a nombre de Sociedad Anónima Viña Santa Rita, N° de registro 677351, concedido el 30/10/2003, que distingue productos de la clase 33.

2) Impresión de la pagina Web de INAPI, marca **SANTA RITA** de tipo mixta, registrada a nombre de Sociedad Anónima Viña Santa Rita, N° de registro 636754, concedido el 19/07/2002, que distingue productos de la clase 33.

3) Impresión de la pagina Web de INAPI, marca **SANTA RITA** de tipo mixta, registrada a nombre de Sociedad Anónima Viña Santa Rita, N° de registro 630267, concedido el 16/05/2002, que distingue productos de la clase 33.

4) Impresión de la pagina Web de INAPI, marca **SANTA RITA** de tipo mixta, registrada a nombre de Sociedad Anónima Viña Santa Rita, N° de registro 733068, concedido el 08/09/2005, que distingue productos de la clase 33.

5) Impresión de la pagina Web de INAPI, marca **SANTA RITA** de tipo denominativa, registrada a nombre de Sociedad Anónima Viña Santa Rita, N° de registro 728471, concedido el 26/06/2005, que distingue productos de la clase 33.

6) Fotocopia Simple del registro de marca **SANTA RITA** en Canadá, registro N° TMA437470 de fecha 23/12/1994.

7) Fotocopia simple del registro de marca **SANTA RITA** en Reino Unido, registro N° **E3471026** de fecha 22/03/2005.

8) Fotocopia simple del registro de marca **SANTA RITA** en Unión Europea, registro N° 3471026 de fecha 23/03/2005.

9) Fotocopia simple del registro de marca **SANTA RITA** en Estados Unidos, registro N° 2275710 de fecha 07/09/1999.

10) Impresión de la pagina Web de INAPIU, marca **SANTA RITA BI 100** de tipo denominativa, registrada a nombre de Sociedad Anónima Viña Santa Rita, N° de registro 880036, concedido el 31/03/2010, que distingue productos de la clase 33.

11) Impresión de la pagina Web de INAPI, marca **SANTA RITA BICENTENARIO** de tipo denominativa, registrada a nombre de Sociedad Anónima Viña Santa Rita, N° de registro 880037, concedido el 31/03/2010, que distingue productos de la clase 33.

12) Impresión de la pagina Web de INAPI, marca **SANTA RITA CASA REAL** de tipo mixta, registrada a nombre de Sociedad Anónima Viña Santa Rita, N° de registro 728467, concedido el 29/06/2005, que distingue productos de la clase 33.

13) Impresión de la pagina Web de INAPI, marca **SANTA RITA COPA GOURMET** de tipo denominativa, registrada a nombre de Sociedad Anónima Viña Santa Rita, N° de registro 809476, concedido el 27/02/2008, que distingue productos de la clase 33.

14) Impresión de la pagina Web de INAPI, marca **SANTA RITA FLORESTA** de tipo denominativa, registrada a nombre de Sociedad Anónima Viña Santa Rita, N° de registro 912956, concedido el 25/01/2011, que distingue productos de la clase 33.

15) Impresión de la pagina Web de INAPI, marca **FLORESTA** de tipo mixta, registrada a nombre de Sociedad Anónima Viña Santa Rita, N° de registro 917326, concedido el 15/02/2011, que distingue productos de la clase 33.

16) Impresión de la pagina Web de INAPI, marca **SANTA RITA GRAN VINO PARA BANQUETES** de tipo mixta, registrada a nombre de Sociedad Anónima Viña Santa Rita, N° de registro 613559, concedido el 19/12/2001, que distingue productos de la clase 33.

17) Impresión de la pagina Web de INAPI, marca **SANTA RITA TRIPLE C** de tipo denominativa, registrada a nombre de Sociedad Anónima Viña Santa Rita, N° de registro 624535, concedido el 13/03/2002, que distingue productos de la clase 33.

18) Impresión de la pagina Web de INAPI, marca **SANTA RITA PUMANQUE** de tipo denominativa, registrada a nombre de Sociedad Anónima Viña Santa Rita, N° de registro 922827, concedido el 29/06/2011, que distingue productos de la clase 33.

19) Impresión de la pagina Web de INAPI, marca **VIÑA SANTA RITA** de tipo mixta, registrada a nombre de Sociedad Anónima Viña Santa Rita, N° de registro 794289, concedido el 28/04/2007, que distingue productos de la clase 33.

20) Impresión de la pagina Web de INAPI, marca **120 SANTA RITA** de tipo mixta, registrada a nombre de Sociedad Anónima Viña Santa Rita, N° de registro 844531, concedido el 22/10/2008, que distingue productos de la clase 33.

21) Impresión de la pagina Web de INAPI, marca **CEPAS FINAS SANTA RITA** de tipo denominativa, registrada a nombre de Sociedad Anónima Viña Santa Rita, N° de registro 922899, concedido el 16/06/2011, que distingue productos de la clase 33.

22) Impresión de la pagina Web de INAPI, marca **DOÑA PAULA SANTA RITA** de tipo mixta, registrada a nombre de Sociedad Anónima Viña Santa Rita, N° de registro 917327, concedido el 15/02/2011, que distingue productos de la clase 33.

23) Múltiples impresiones de paginas 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.

7. Que por parte del Primer Solicitante no se recibió ningún tipo de argumentos para su mejor derecho.

VISTOS:

1. Que la Reglamentación de NIC Chile, en su artículo 14, señala que será responsabilidad exclusiva de cada solicitante el que su inscripción cumpla con las normas legales vigentes en el territorio de la República y que no vulnere derechos de terceros, y que en autos en virtud de la existencia de un Primer y un Segundo Solicitante compitiendo por un mismo nombre de dominio.

2. Que, en consecuencia en autos corresponde determinar cual de las partes posee un mejor derecho sobre el dominio solicitado **panaderiasantarita.cl**, y si eventualmente una de las solicitudes competitivas presentadas para tal dominio vulnera derechos adquiridos por el otro solicitante.

3. Que es un hecho que el Segundo Solicitante ha acreditado en autos ser el titular de la marca **SANTA RITA**, una marca registrada en Chile bajo numerosos registros y también en el extranjero, que es una marca famosa en nuestro país. Que en consecuencia los consumidores asocian la marca Santa Rita a los productos fabricados, vendidos y exportados por el Segundo Solicitante por lo cual no es factible que un tercero pueda producir bienes alimenticios sin confusión, unidos a que el Primer Solicitante no ha acreditado tener algún derecho sobre el dominio en disputa.

SE RESUELVE:

Se asigna el dominio panaderiasantarita.cl al Segundo Solicitante SOC ANONIMA VINA SANTA RITA representada por Claro y Cia.

Como testigos de haberse dictado la presente resolución firman doña Maria Aliaga Ortiz, Rut: 14.163.702-9 y doña Cinthia Neira Ledesma, Rut: 17.251.225-9 de mi mismo domicilió.

GABRIELA PAIVA HANTKE
Juez Arbitro Arbitrador

Testigos.

MARIA ALIAGA ORTIZ
RUT: 14.163.702-9

CINTHIA NEIRA LEDESMA.
RUT: 17.251.225-9