SARALEE.CL

Santiago, dieciséis de Agosto de dos mil cuatro.-

VISTOS:

I. PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- Compromiso.

Que con fecha 14 de abril de 2004, fue entregada al Juez Arbitro la carpeta Oficio NIC OF03648/2004, denominada "Arbitraje dominio saralee.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 Arbitro por e-mail con esa misma fecha. Lo anterior consta de fs.1 a fs. 4 del expediente arbitral.

Que por carta de fecha 19 de abril de 2004 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 Árbitro citó a las partes a una audiencia de conciliación para el día 4 de mayo de 2004 a las 11:15 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 a fs. 6 y a fs. 7 de estos autos arbitrales.

I.2.- Partes de este juicio arbitral.

Son partes en este proceso arbitral, don **Genaro Sigisfredo Norambuena Rodríguez**, RUT Nº 8.778.246-8, con domicilio en calle Santa Margarita Parcela 11, comuna de San Bernardo, Santiago, Teléfono: 8716xxx, e-mail: ccccc@cccc, en carácter de demandado y; la sociedad **Sara Lee Corporation**, representada por Claro y Cia. (Claro y Compañía), RUT Nº 79.753.810-8, ambos con domicilio en calle Apoquindo 3721, Piso 13, Las Condes, Santiago, Teléfono: 367xxxx, e-mail: cccccc@xxxxx, cccc@ccccc, en carácter de demandante.

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

Con fecha 4 de mayo de dos mil cuatro, siendo las 11:15 horas, se llevó a efecto el comparendo de conciliación decretado en estos autos arbitrales, ante el Juez árbitro don Felipe Barros Tocornal, con asistencia de doña Paulina Bardón Calvo, en representación de **Sara Lee Corporation,** quien acompañó documentos que acreditan su personería. No asistió el demandado don **Genaro Sigisfredo Norambuena Rodríguez**. En atención a la ausencia del demandado no se produce conciliación, por lo que se acordó el procedimiento al cual se sujetaría el juicio arbitral. La citada acta de comparendo rola de fs. 13 a fs. 18 del expediente arbitral. En la citada audiencia, la parte demandante se notificó de todo lo obrado en el proceso y, el certificado de la empresa de correos que acredita la notificación por carta certificada de la misma al demandado, rola a fs. 19 de estos autos arbitrales.

I.4.- Período de discusión.

I.4.1.- Demanda: De fs. 20 a fs. 27 de estos autos arbitrales se encuentra la demanda que **Sara Lee Corporation,** representada por doña Paulina Bardón Calvo, dedujo en contra de don **Genaro Sigisfredo Norambuena Rodríguez**, con el objeto que la asignación del nombre de dominio "saralee.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 normas de derecho:

Que Sara Lee Corporation, prestigiosa empresa multinacional dedicada al rubro de los alimentos, cuidados corporales, cosmética, vestuario y artículos de aseo domiciliario, con sede comercial en varios mercados mundiales, fabrica y comercializa desde hace mas de 60 años productos bajo la marca Sara Lee, teniendo sedes en más de 55 países y cuyos productos se comercializan en aproximadamente 200 países, entre los cuales se cuenta Chile.

Que la marca Sara Lee identifica a muchos de sus productos, es un signo marcario vastamente conocido por los consumidores, tras el cual existe toda una tradición de calidad y garantía que ha significado innumerables inversiones de tiempo y dinero por parte de Sara Lee Corporation.

Que la sociedad Sara Lee Corporation mantiene derechos de propiedad intelectual sobre la marca Sara Lee desde el año 1956, año en el cual se obtuvo el registro de la marca en los Estados Unidos de América.

Que Sara Lee Corporation detenta derechos de propiedad intelectual sobre la expresión Sara Lee desde hace más de 60 años.

Que Sara Lee Corporation registró en Chile las marcas Sara Lee bajo los registros Nº 584.964 (SARA LEE para distinguir productos de la clase 3, 5 y 25, del año 1990); Nº 597.327 (SARA LEE para distinguir productos de la clase 30, del año 1991); Nº 423.129 (SARA LEE para distinguir productos de la clase 29, del año 1994); Nº 479.569 (SARA LEE PREMIUM DELI MEAT para distinguir productos de la clase 29, del año 1997); Nº 648.305 (SARA LEE CHEESCAKE BITES, para distinguir productos de la clase 30, del año 2002) y; N º 648.306 (SARA LEE CAKES BITES, para distinguir productos de la clase 30, del año 2002). Asimismo, y aún cuando los registros de la marca Sara Lee en Chile datan de principios de los años noventa, dichos productos han sido comercializados en Chile desde hace mas de 20 años, a través de importaciones directas que hacían las principales cadenas de supermercados de los postres congelados Sara Lee.

Que en atención a lo anterior y en especial consideración a que la marca Sara Lee se encuentra registrada y se usa a nivel internacional en forma activa desde hace mas de cincuenta años, se puede señalar que se está en presencia de una marca famosa y notoria, cuya existencia no puede desconocerse, y respecto la cual emanan derechos que deben respetarse.

I.4.2.- <u>Traslado y trámite evacuado en rebeldía</u>: A fs. 92 de autos figura la resolución que provee el escrito de demanda, y por la cual se confirió traslado de la misma por el término de diez días hábiles; se tuvo por acompañados los documentos con citación de la contraria y se tuvo presente el poder. Los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por correo certificado de dicha resolución a las partes, rolan a fs.93 y a fs.94 de autos.

Por resolución de fecha 15 de junio de 2004 y que rola a fs. 95 de autos, se tuvo por evacuado el traslado en rebeldía de la parte demandada.

I.5.- <u>Prueba</u>

I.5.1.- <u>Interlocutoria de Prueba</u>: Esta resolución dictada con fecha 15 de junio de 2004, 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 "saralee.cl"**.- La interlocutoria de prueba fue notificada a las partes por correo certificado según los comprobantes de la empresa de correos que rolan a fs. 96 y a fs. 97 de autos.

I.5.2.- <u>Prueba documental:</u> Parte demandante.- La parte demandante acompañó en su escrito de demanda los siguientes documentos probatorios no objetados por la parte demandada los que fueron reiterados dentro del término probatorio, según da cuenta el escrito de fs. 98 de autos, solicitando se tengan por acompañados con citación y como parte de prueba:

i) Diversas impresiones de la pagina web saralee.com; **ii)** Impresiones de la pagina web del Departamento de Propiedad Industrial de Chile donde consta la titularidad de Sara Lee Corporation respecto de los registros: Nº 584.964 (SARA LEE para distinguir productos de la clase 3, 5 y 25, año 2000); Nº 597.327 (SARA LEE para distinguir productos de la clase 30, año 2001); Nº 423.129 (SARA LEE para distinguir productos de la clase 29, año 1994); Nº 648.305 (SARA LEE CHEESCAKE BITES, para distinguir productos de la clase 30, año 2002); Nº 648.306 (SARA LEE CAKES BITES, para distinguir productos de la clase 30, año 2002 y; Nº 479.569 (SARA LEE PREMIUM DELI MEAT para distinguir productos de la clase 29, año 1997); **iii)** Copia del Certificado de Registro Nº 623.191 de la marca "Sara Lee", registrada en Estados Unidos de América con fecha 13 de Marzo de 1956; **iv)** Copia del Certificado de Registro Nº 905.216 de la marca "Sara Lee", registrada en Estados Unidos de América con fecha 29 de Diciembre de 1970; **v)** Copia del Certificado de Registro Nº 1.785.697 de la marca "Sara Lee", registrada en Estados Unidos de América con fecha 3 de Agosto de 1993; **vi)** Copia del Certificado de Registro Nº 60.070 de la marca "Sara Lee", registrada en Filipinas con fecha 4 de Marzo de 1995; **vii)** Copia del Certificado de Registro Nº 68.509 de la marca "Sara Lee", registrada en Panamá con fecha 22 de Junio de 1995; **viii)** Copia del Certificado de Registro Nº 000352 de la marca "Sara Lee", registrada en Perú con fecha 13 de Enero de 1997, clase 30; **ix)** Copia del Certificado de Registro otorgado en Uruguay con fecha 27 de Agosto de 1998, referente a la solicitud Nº 262.282 de la marca "Sara Lee", para la clase 30; **x)** Copia del Certificado de Registro Nº TMA510,054 de la marca "Sara Lee", registrada en Canadá con fecha 26 de Marzo de 1999; **xi)** Copia de los Certificados de Registro Nº 643.802 y Nº 636.963 de la marca "Sara Lee", registrada en China con fecha 28 de Mayo de 1993 y 6 de Abril de 1993 respectivamente, para la clase 25; **xii)** Copia del Certificado de Registro Nº 13 de la marca "Sara Lee", registrada en El Salvador con fecha 31 de Octubre de 2000, para la clase 25; **xiii)** Copia de Solicitud Nº 94/542316 de la marca "Sara Lee" presentada en Francia con fecha 27 de Octubre de 1994; **xiv)** Copia de los Certificados de Registro Nº 333.637, Nº 340.268 y Nº 333.635 de la marca "Sara Lee", registrada en Indonesia con fechas 22 de Noviembre de 1996, 20 de Enero de 1997 y 26 de Noviembre de 1996, respectivamente, para la clase 25; **xv)** Copia del Certificado de Registro Nº 3.112.392 de la marca "Sara Lee", registrada en Japón con fecha 31 de Enero de 1996, para la clase 25 y; **xvi)** Certificado que señala que la sociedad Saramar LLC tiene como único socio a Sara Lee Corporation.

Parte demandada.- La parte demandada no rindió prueba documental en el proceso.

I.6.- <u>Observaciones a la prueba</u>: Por resolución de fecha 5 de julio del año 2004, y que figura a fs. 102 del expediente arbitral, el tribunal dando curso progresivo a los autos, confirió a las partes un plazo de cinco días, a fin de que formulasen observaciones a la prueba. Dicha resolución fue notificada a las partes por carta certificada, según consta en los recibos de la empresa de correos, los que figuran a fs. 103 y a fs. 104 de estos autos arbitrales.

I.7.- <u>Citación para oír sentencia</u>

Por resolución de fecha 27 de julio de 2004 y atendido el hecho que se encontraba vencido el plazo para formular observaciones a la prueba, el tribunal citó a las partes para oír sentencia. No se decretaron medidas para mejor resolver. El comprobante de la empresa de correos que acredita la notificación por carta certificada de dicha resolución a las partes, rola a fs.106 y a fs 107 de este expediente arbitral

II.- PARTE CONSIDERATIVA

1.- 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 (partes) para ser titulares del nombre de dominio "saralee.cl".

2.- Que en este proceso arbitral, **Genaro Sigisfredo Norambuena Rodríguez**, ha tenido el carácter de parte demandada y la sociedad "**Sara Lee Corporation**" 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 mayor jerarquía que los de su contraparte.

3.- Que el actor ha esgrimido en su demanda, como fundamentos esenciales de la misma, que: **i**) Sara Lee Corporation, fabrica y comercializa desde hace mas de 60 años productos bajo la marca Sara Lee, teniendo sedes en más de 55 países y cuyos productos se comercializan en aproximadamente 200 países, entre los cuales se cuenta Chile; **ii**) La referida sociedad mantiene a nivel internacional derechos de propiedad intelectual sobre la marca Sara Lee desde el año 1956, año en el cual se obtuvo el registro de la marca en los Estados Unidos de América, encontrándose actualmente registrada la citada marca en distintos países tales como Filipinas, Panamá, Perú, Uruguay, Canadá, China, Japón, Indonesia, entre otros; **iii**) La sociedad Sara Lee Corporation registró en Chile las marcas Sara Lee para distinguir productos de la clase 3, 5, 25, 29, y 30; Sara Lee Premium Deli Meat para distinguir productos de la clase 29; Sara Lee Cheesecake Bites para distinguir productos de la clase 30, y; Sara Lee Cakes Bites, para distinguir productos de la clase 30.

4.- Que la parte demandante acompañó documentos probatorios en estos autos con citación, 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, que el actor: **i)** es titular en Chile de la marca "Sara Lee", en las clases 3, 5, 25, 29, y 30 y; **ii)** es una empresa cuyos productos se comercializan bajo el nombre de "SARA LEE" en el territorio nacional y en el extranjero, gozando de gran notoriedad y reconocimiento.

5.- Que en este juicio arbitral, la parte demandada no ha comparecido, ni ha acompañado prueba de ninguna especie tendiente a desvirtuar la prueba rendida por el

actor o a probar que sus derechos son de mayor valor que los de su contraparte. Que si bien es cierto en nuestro ordenamiento jurídico la buena fe se presume y el silencio del demandado se mira como negación o rechazo de lo expuesto por el actor, todo proceso requiere necesariamente la intervención del demandado para los fines señalados precedentemente, cuando el actor ha rendido prueba que respalda el derecho o interés invocado. A criterio de este tribunal, la pasividad del demandado en este proceso, impide que se pueda aplicar el principio del "First come, First served", ya que su aplicación se da generalmente en aquellos procesos en que ambas partes no acreditan derecho o interés alguno o bien cuando ambas partes acreditan derechos o intereses de igual valor o que merecen igual protección jurídica.

6.- Que la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio .CL establece en su cláusula Sexta que "6. Por el hecho de solicitar la inscripción de un nombre de dominio bajo el Dominio CL, se entiende que el solicitante... - acepta expresamente, suscribe y se compromete a acatar y regirse por todas las normas contenidas en el presente documento, sin reserva de ninguna especie.". Que asimismo, la citada Reglamentación 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.".

7.- Que de acuerdo con los fundamentos expuestos y consideraciones precedentes, y en especial, la rebeldía de la parte demandada, este Juez Arbitro puede concluir que "Sara Lee Corporation" tiene un mejor derecho para ser titular del nombre de dominio "saralee.cl", por cuanto la denominación "SARA LEE", con la cual comercializa y promueve el actor sus productos, goza de notoriedad y reconocimiento a nivel nacional e internacional y, por ser el actor titular en Chile de la marca "SARA LEE", para distinguir los citados productos de las clases 3, 5, 25, 29, y 30, lo que hace aplicable en la especie, los criterios de "notoriedad del signo pedido como nombre de dominio" y "titularidad de registros marcarios para el signo pedido como nombre de dominio".

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 **“saralee.cl”** a la compañía **“Sara Lee Corporation”**, (Representada por CLARO y COMPAÑIA), RUT Nº 79.753.810-8.

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 remítase el expediente a NIC Chile.

Sentencia pronunciada por el Juez Arbitro Arbitrador don Felipe Barros Tocornal.