Santiago, 5 de Mayo de 2008.

**Juicio arbitral por revocación de nombre de dominio "martell.cl"**

**Rol 09 - 2008**

**VISTOS:**

Que mediante OF 0861 de Nic Chile, de 17 de Enero de 2008, se designó a la suscrita como árbitro para la resolución del conflicto sobre la revocación del nombre de dominio **martell.cl**

Que habiendo aceptado el cargo de árbitro y jurando desempeñarlo fielmente, se citó a las partes, mediante resolución de 24 de Enero de 2008, a una audiencia de conciliación y/o fijación de procedimiento, a celebrarse el día 30 de Enero de 2008, a las 09:30 horas, en el despacho de esta Juez Árbitro, notificándoseles la misma por carta certificada, lo que consta en autos.

Que con fecha 30 de Enero de 2008, a la hora fijada se llevó a efecto la audiencia, con la asistencia de don ANTONIO VARAS BRAUN, abogado, con poder delegado del abogado don Rafael Covarrubias Porzio, del Estudio Porzio & Cía., en representación de MARTELL & CO., como revocante, en rebeldía del primer solicitante, y el árbitro que conoce de este conflicto.

Que conforme a lo dispuesto en el art. 8° inciso 4° , anexo 1, del Procedimiento de Mediación y Arbitraje, y al no haberse producido conciliación, se fijó el procedimiento arbitral a seguir, de todo lo cual se levantó acta, dándose por notificada personalmente a la parte asistente.

Que en el procedimiento fijado anteriormente, se estipuló un plazo de 10 días hábiles para que ambas partes presentaran sus argumentos y pruebas en relación a la solicitud de revocación del nombre de dominio en disputa.

Que transcurrido el plazo indicado, sólo la parte revocante allegó sus argumentos y documentos, lo cual consta en autos. Luego, y atendido el mérito de autos, el día 24 de Abril de 2008, se citó a las partes para oír sentencia.

**Y además teniendo presente:**

**1°.** Que con fecha 13 de Marzo de 2008, don Rafael Covarrubias Porzio, abogado, en representación de MARTELL & Co., como revocante y demandante, interpone demanda arbitral por revocación de nombre de dominio, en la cual explica sus argumentos, para obtener que sea revocada la asignación anterior del nombre de dominio en disputa.

**2°.** Los argumentos antes señalados en síntesis, son los siguientes:

a) Señala que lo primero que evoca la palabra "MARTELL" es uno de los licores (coñac) más afamados y de antigua data del mundo, sinónimo de tradición y calidad en la elaboración del más fino coñac. Luego, señala una breve historia de MARTELL & CO. , afirmando que ésta comienza en 1715, cuando Jean Martell se establece en Charente, parra fundar la que hoy es la más antigua de las grandes casa de coñac. Ya en 1912, Edouard Martell creó el coñac que hoy día constituye una leyenda: el Cordon Blue, coñac que fue lanzado al mercado con gran distinción en el Hotel de París.

   Luego, señala que el grupo francés Pernod Ricard nació en 1975 con la fusión de las dos principales empresas del sector de bebidas alcohólicas en Francia: Pernod Frères de París, fundada a principios del siglo XIX y Societé Ricard de Marsella, fundada en 1932. Después de su nacimiento, la historia de Penrod Ricard ha estado marcada por 25 años de esforzado trabajo y fusiones con otras empresas del sector, que han transformado a Pernod Ricard en una de las mayores empresas del mundo en el segmento de las bebidas destiladas. Es así como hoy, Pernod Ricard cuenta con más de 17.600 personas a su cargo, repartidas en más de 70 países, contando además con 101 centros de producción, contando con marcas de primer nivel en cada una de las categorías en que participa, entre las cuales menciona: Ricard, Ballantine's, Chivas Regal, Kahlúa, Malibu, Beefeater, Havana Club, Jameson, Martell, The Glenlivet, Jacob's Creek, Montana, Mumm, Perrier-Jouët, entre otras. Luego, menciona antecedentes sobre el proceso de producción del coñac Martell, señalando que éste disfruta en la actualidad de una posición estratégica en la cartera de la casa

francesa de licores Pernod Ricard, quien considera a la marca como una combinación de tradición multisecular; capaz de comercializar más de 1,2 millones de cajas en 140 países del mundo.

Señala el revocante a continuación que el coñac Martell cuenta con una consolidada presencia en Chile desde hace más de un siglo, señalando a modo de ejemplo que el primer registro de la marca "MARTELL" en Chile data del 5 de diciembre de 1928. Actualmente, la marca Martell es ampliamente reconocida, tanto en el extranjero como en Chile, estando embarcada en la actualidad en un ambicioso proyecto de expansión en Estados Unidos, Canadá y Sudamérica.

b) El revocante señala además que MARTELL & CO es el legítimo dueño y usuario de la marca "MARTELL", la que ha adquirido a lo largo de los años tal notoriedad que hoy es mundialmente conocida, para lo cual señala poseer los siguientes registros marcarios vigentes:

1. Sudáfrica: Registro de marca Nº 63/0721 "MARTELL", clase 33, de fecha 28 de febrero de 1977.
2. Australia: Registro de marca Nº A2888 "MARTELL", clase 33, de fecha 2 de Noviembre de 1906.
3. Bolivia: Registro de marca Nº 62962-A "MARTELL", clase 33, de fecha 16 de Noviembre de 2003 (renovación).
4. Canadá: Registro de marca Nº TMA407,189 "MARTELL", de fecha 22 de Enero de 1993.
5. China: Registro de marca Nº 244876 "MARTELL", clase 36, de fecha 28 de febrero de 1986.
6. Colombia: Registro de marca Nº 239.235 "MARTELL", clase 33, de fecha 10 de febrero de 1985.
7. Corea: Registro de marca Nº 342080 "MARTELL", clase 6, de fecha 27 de junio de 1996.
8. Costa Rica: Registro de marca Nº 167046 "MARTELL", de fecha 27 de abril de 2007.
9. El Salvador: Registro de marca Nº 429-430 "MARTELL", clase 33, de fecha 4 de septiembre de 1985.

10. Ecuador: Registro de marca Nº 1769-88 “MARTELL”, clase 33, de fecha 7 de Julio de 1987.
11. Francia: Registro de marca Nº 1 410 058 “MARTELL”, clases 3, 6, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34 de fecha 22 de mayo de 1987.
12. Guatemala: Registro de marca Nº 28.499 “MARTELL”, clase 33, de fecha 10 de agosto de 1987.
13. Honduras: Registro de marca Nº 95.501 “MARTELL” de fecha 2 de Diciembre de 2005.
14. Hong-Kong: Registro de marca Nº 433-1968 “MARTELL”, clase 33, de fecha 6 de Noviembre de 1967.
15. India: Registro de marca Nº 242616 “MARTELL”, clase 33, de fecha 12 de junio de 1967.
16. Indonesia: Registro de marca Nº 356544 “MARTELL”, clase 33, de fecha 28 de febrero de 1995.
17. Islandia: Registro de marca Nº 350/1986 “MARTELL”, clase 33, de fecha 27 de junio de 1986.
18. Jamaica: Registro de marca Nº 13.042 “MARTELL”, clase 33, de fecha 3 de Octubre de 1967.
19. Japón: Registro de marca Nº 2417536 “MARTELL”, clase 28, de fecha 29 de mayo de 1992.
20. Jordania: Registro de marca Nº 41928 “MARTELL”, clase 33, de fecha 29 de Junio de 1996.
21. Kenia: Registro de marca Nº 16.875 “MARTELL”, clase 33, de fecha 1 de Agosto de 1969.
22. México: Registro de marca Nº 666035 “MARTELL”, clase 33, de fecha 8 de junio de 2000.
23. Nueva Zelanda: Registro de marca Nº 85577 “MARTELL”, clase 33, de fecha 10 de noviembre de 1969.
24. Camerún: Sudáfrica: Registro de marca Nº 33.936 “MARTELL”, clases 30, 32, 33 de fecha 27 de Abril de 1994.
25. Pakistán: Registro de marca Nº 48.244 “MARTELL”, clase 33, de fecha 10 de octubre de 1989.

26. Paraguay: Registro de marca Nº 170.389 “MARTELL”, clase 33, de fecha 21 de julio de 1994.
27. Perú: Registro de marca Nº 0196885-2003 “MARTELL”, clase 33, de fecha 18 de marzo de 2004.
28. Filipinas: Registro de marca Nº 65729 “MARTELL”, clase 33, de fecha 15 de Mayo de 1998.
29. Reino Unido: Registro de marca Nº 2007374 “MARTELL”, clase 32 y 33, de fecha 11 de Enero de 1995.
30. Reino Unido: Registro de marca Nº 297495 “MARTELL”, clase 33, de fecha 24 de mayo de 1908.
31. Rusia: Registro de marca Nº 49767 “MARTELL”, clase 33, de fecha 11 de junio de 1974.
32. Singapur: Registro de marca Nº 42.181 “MARTELL”, clase 33, de fecha 31 de julio de 1988.
33. Taiwán: Sudáfrica: Registro de marca Nº 705.461 “MARTELL”, de fecha 16 de enero de 1996.
34. Tailandia: Registro de marca Nº Kor66313 “MARTELL”, clase 33, de fecha 9 de Marzo de 1995.
35. Uruguay: Registro de marca Nº 133.321 “MARTELL”, clase 2, de fecha 12 de Agosto de 1974.
36. Venezuela: Registro de marca Nº 63.223 “MARTELL”, de fecha 7 de Enero de 1971.
37. Registro Internacional Nº 316.232 “MARTELL”, clases 29, 30, 31, 32 y 33 de fecha 1 de julio de 1966.

c) Además, señala que su mandante es titular de los siguientes registros marcarios vigentes en Chile, haciendo ver que la mayoría son anteriores al 27 de octubre de 2004, fecha de concesión del nombre de dominio **martell.cl** al primer solicitante:

1. Registro Nº 753.563 “MARTELL”, clase 33 de fecha 15 de Marzo de 2006.
2. Registro Nº 745.022 “V.S. – MARTELL”, clase 33, de fecha 5 de Enero de 2006.

3. Registro Nº 745.023 “MEDAILLON - MARTELL”, clase 33 de fecha 5 de Enero de 2006.
4. Registro Nº 745.244 “CORDON BLEU – MARTELL” clase 33 de fecha 5 de Enero de 2006.
5. Registro Nº 594.015 “MARTELL-X O SUPREME” clase 33 de fecha 9 de Abril de 2001. (renueva al registro anterior Nº 364.481 de fecha 30 de Enero de 1991).
6. Registro Nº 594.014 “MARTELL-MEDAILLON” clase 33 de fecha 9 de Abril de 2001. (renueva al registro anterior Nº 364.482 de fecha 30 de Enero de 1991).
7. Registro Nº 581.614 “MARTELL J & F MARTELL”, clase 33 de fecha 8 de Noviembre de 2000. (renueva al registro anterior Nº 357.604 de fecha 20 de Julio de 1990).
8. Registro Nº 581.613 “MARTELL-CORDON BLEU”, clase 33 de fecha 8 de noviembre de 2000. (renueva al registro anterior Nº 357603 de fecha 20 de Julio de 1990).
9. Registro Nº 497.825 “MARTELL, clase 33 de fecha 28 de Noviembre de 1997. (renueva al registro anterior Nº 323597 de fecha 30 de Septiembre de 1987).

d) De todo lo anteriormente expuesto, señala que se desprende que la marca “MARTELL” corresponde a una creación original de los Sres. MARTELL & CO., hoy parte de Pernod Ricard, ampliamente famosa y reconocida en el mundo entero, incluido Chile. La palabra “MARTELL” es sinónimo de la calidad indiscutible otorgada por los Sres. MARTELL & CO., y no por otras personas o empresas, por lo que difícilmente se puede suponer que el demandado o su anterior titular, hayan imaginado el nombre de dominio ignorando la existencia de la marca “MARTELL”, teniendo en consideración que cualquier persona que algo sabe de licores, no puede desconocer la existencia de una marca famosa y referente obligado en el mercado destilados. Es más, con dicha actitud se deja entrever la mala fe del demandado, al tratar de aprovecharse y obtener ventajas del buen nombre, prestigio, fama y reconocimiento que desde hace más de dos siglos se asocia a la marca “MARTELL”. Es así

como además el hecho de que el primer solicitante sea el titular del nombre de dominio **martell.cl,** provoca un grave daño para los intereses de su representada, toda vez que el público consumidor asocia directamente el nombre de dominio en conflicto con la marca propiedad del revocante, provocando en consecuencia confusión entre los consumidores y perjuicios económicos evidentes para el revocante.

e) Luego de describir los conceptos generales relativos a los nombres de dominio, el revocante señala en específico los artículos 20 y 22 del Reglamento de Nic Chile, norma en la cual se señalan las condiciones por las cuales se considerará abusiva una inscripción de nombres de dominio. Según el revocante, se cumplen todas las condiciones señaladas en la norma, identificándolas en su libelo. Además, señala que además se estaría en contra de lo dispuesto por el artículo 14 del citado Reglamento, ya que no sólo se violan derechos adquiridos válidamente por terceros, sino que también las normas sobre abusos de publicidad y los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, todo lo cual demuestra que el primer solicitante y titular del nombre de dominio en disputa estaría de mala fe.

f) El revocante señala además jurisprudencia nacida en el seno de la OMPI, relativas a resolución de controversias entre nombres de dominio, mencionando algunos casos destacados aplicables al conflicto en cuestión. En cuarto lugar, el revocante hace mención al principio “first come first served”, en el cual señala que si el primer solicitante quisiera alegar este principio, tendría que probar legítimos derechos e intereses sobre el nombre de dominio en disputa, que claramente no posee, además de acreditar que su actuación es de buena fe. A continuación, menciona jurisprudencia nacional en casos similares a juicio del revocante, para terminar haciendo una remisión al Derecho Internacional, señalando que es necesario tener en cuenta la especial protección que gozan las marcas notorias, en lo que concierne a este caso al amparo del artículo 6 bis del Convenio de París, y los artículos 16.2 y 16.3 de los acuerdos ADPIC, criterios aplicables en Chile.

g) Por todo lo anterior, el revocante entiende que cumple con todos los requisitos previstos en el Reglamento de Nic Chile, para considerar que

goza de mejor derecho sobre el dominio **martell.cl**, que aquel que pudiese poseer el actual titular del dominio en disputa. Es así como el nombre de dominio **martell.cl** debe ser revocado y transferido al revocante, puesto que el actual titular carece de título legítimo sobre el mismo, además de su evidente mala fe al registrar el dominio disputado, ya que ha quedado ampliamente demostrado que es el revocante quien tiene el total y mejor derecho a ser el titular del mismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 22 del Reglamento de Nic Chile.

**3°.** Que el demandante acompañó los siguientes documentos, no objetados por la contraria:

A.- Copia simple de los siguientes registros de marca:

1. Sudáfrica: Registro de marca Nº 63/0721 “MARTELL”, clase 33, de fecha 28 de febrero de 1977.
2. Australia: Registro de marca Nº A2888 “MARTELL”, clase 33, de fecha 2 de Noviembre de 1906.
3. Bolivia: Registro de marca Nº 62962-A “MARTELL”, clase 33, de fecha 16 de Noviembre de 2003 (renovación).
4. Canadá: Registro de marca Nº TMA407,189 “MARTELL”, de fecha 22 de Enero de 1993.
5. China: Registro de marca Nº 244876 “MARTELL”, clase 36, de fecha 28 de febrero de 1986.
6. Colombia: Registro de marca Nº 239.235 “MARTELL”, clase 33, de fecha 10 de febrero de 1985.
7. Corea: Registro de marca Nº 342080 “MARTELL”, clase 6, de fecha 27 de junio de 1996.
8. Costa Rica: Registro de marca Nº 167046 “MARTELL”, de fecha 27 de abril de 2007.
9. El Salvador: Registro de marca Nº 429-430 “MARTELL”, clase 33, de fecha 4 de septiembre de 1985.
10. Ecuador: Registro de marca Nº 1769-88 “MARTELL”, clase 33, de fecha 7 de Julio de 1987.

11. Francia: Registro de marca Nº 1 410 058 “MARTELL”, clases 3, 6, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34 de fecha 22 de mayo de 1987.
12. Guatemala: Registro de marca Nº 28.499 “MARTELL”, clase 33, de fecha 10 de agosto de 1987.
13. Honduras: Registro de marca Nº 95.501 “MARTELL” de fecha 2 de Diciembre de 2005.
14. Hong-Kong: Registro de marca Nº 433-1968 “MARTELL”, clase 33, de fecha 6 de Noviembre de 1967.
15. India: Registro de marca Nº 242616 “MARTELL”, clase 33, de fecha 12 de junio de 1967.
16. Indonesia: Registro de marca Nº 356544 “MARTELL”, clase 33, de fecha 28 de febrero de 1995.
17. Islandia: Registro de marca Nº 350/1986 “MARTELL”, clase 33, de fecha 27 de junio de 1986.
18. Jamaica: Registro de marca Nº 13.042 “MARTELL”, clase 33, de fecha 3 de Octubre de 1967.
19. Japón: Registro de marca Nº 2417536 “MARTELL”, clase 28, de fecha 29 de mayo de 1992.
20. Jordania: Registro de marca Nº 41928 “MARTELL”, clase 33, de fecha 29 de Junio de 1996.
21. Kenia: Registro de marca Nº 16.875 “MARTELL”, clase 33, de fecha 1 de Agosto de 1969.
22. México: Registro de marca Nº 666035 “MARTELL”, clase 33, de fecha 8 de junio de 2000.
23. Nueva Zelanda: Registro de marca Nº 85577 “MARTELL”, clase 33, de fecha 10 de noviembre de 1969.
24. Camerún: Sudáfrica: Registro de marca Nº 33.936 “MARTELL”, clases 30, 32, 33 de fecha 27 de Abril de 1994.
25. Pakistán: Registro de marca Nº 48.244 “MARTELL”, clase 33, de fecha 10 de octubre de 1989.
26. Paraguay: Registro de marca Nº 170.389 “MARTELL”, clase 33, de fecha 21 de julio de 1994.

27. Perú: Registro de marca Nº 0196885-2003 “MARTELL”, clase 33, de fecha 18 de marzo de 2004.
28. Filipinas: Registro de marca Nº 65729 “MARTELL”, clase 33, de fecha 15 de Mayo de 1998.
29. Reino Unido: Registro de marca Nº 2007374 “MARTELL”, clase 32 y 33, de fecha 11 de Enero de 1995.
30. Reino Unido: Registro de marca Nº 297495 “MARTELL”, clase 33, de fecha 24 de mayo de 1908.
31. Rusia: Registro de marca Nº 49767 “MARTELL”, clase 33, de fecha 11 de junio de 1974.
32. Singapur: Registro de marca Nº 42.181 “MARTELL”, clase 33, de fecha 31 de julio de 1988.
33. Taiwán: Sudáfrica: Registro de marca Nº 705.461 “MARTELL”, de fecha 16 de enero de 1996.
34. Tailandia: Registro de marca Nº Kor66313 “MARTELL”, clase 33, de fecha 9 de Marzo de 1995.
35. Uruguay: Registro de marca Nº 133.321 “MARTELL”, clase 2, de fecha 12 de Agosto de 1974.
36. Venezuela: Registro de marca Nº 63.223 “MARTELL”, de fecha 7 de Enero de 1971.
37. Registro Internacional Nº 316.232 “MARTELL”, clases 29, 30, 31, 32 y 33 de fecha 1 de julio de 1966.

B.- Copia simple de los siguientes registros de marca chilenos:

1. Registro Nº 753.563 “MARTELL”, clase 33 de fecha 15 de Marzo de 2006.
2. Registro Nº 745.022 “V.S. – MARTELL”, clase 33, de fecha 5 de Enero de 2006.
3. Registro Nº 745.023 “MEDAILLON - MARTELL”, clase 33 de fecha 5 de Enero de 2006.
4. Registro Nº 745.244 “CORDON BLEU – MARTELL” clase 33 de fecha 5 de Enero de 2006.

5. Registro Nº 594.015 “MARTELL-X O SUPREME” clase 33 de fecha 9 de Abril de 2001. (renueva al registro anterior Nº 364.481 de fecha 30 de Enero de 1991).
6. Registro Nº 594.014 “MARTELL-MEDAILLON” clase 33 de fecha 9 de Abril de 2001. (renueva al registro anterior Nº 364.482 de fecha 30 de Enero de 1991).
7. Registro Nº 581.614 “MARTELL J & F MARTELL”, clase 33 de fecha 8 de Noviembre de 2000. (renueva al registro anterior Nº 357.604 de fecha 20 de Julio de 1990).
8. Registro Nº 581.613 “MARTELL-CORDON BLEU”, clase 33 de fecha 8 de noviembre de 2000. (renueva al registro anterior Nº 357603 de fecha 20 de Julio de 1990).
9. Registro Nº 497.825 “MARTELL, clase 33 de fecha 28 de Noviembre de 1997. (renueva al registro anterior Nº 323597 de fecha 30 de Septiembre de 1987).

C.- Copia simple de fallos Arbitrales en los cuales los nombres de dominio inscritos a nombre de un tercero han sido revocados a favor de sus legítimos titulares:

1.- Fallo de arbitraje por revocación del nombre de dominio <morganstanley.cl> dictado por el árbitro Sr. Ruperto Pinochet Olave, revocando el nombre de dominio de su titular Discover Finacial Group, Del. USA asignando dicho nombre de dominio al revocante Sres. Morgan Stanley Dean Witter & Co.

2.- Fallo de arbitraje por revocación del nombre de dominio <portalladehesa.cl> dictado por el árbitro Sr. Ruperto Pinochet Olave, revocando el nombre de dominio de su titular don Kamel Gosen y Compañía Limitada asignando dicho nombre de dominio al revocante Sr. Horst Paulmann Kemna.

3.- Fallo de arbitraje por revocación del nombre de dominio <elmercuriomiente.cl> dictado por el árbitro Sr. Pablo Cánovas, revocando

el nombre de dominio de su titular Sebastián Kraljevich asignando dicho nombre de dominio al revocante Sres. Agustín Edwards y Cía.

4.- Fallo de arbitraje por revocación del nombre de dominio <americanexpress.cl> dictado por el árbitro Sr. Ruperto Pinochet Olave, revocando el nombre de dominio de su titular don Sergio Letelier Lahde asignando dicho nombre de dominio al revocante Sres. American Express Company.

5.- Fallo de arbitraje por revocación del nombre de dominio <caterpillar.cl> dictado por el árbitro Sr. Felipe Claro Swimburn, revocando el nombre de dominio de su titular los Sres. DFA INC. & INB LTDA asignando dicho nombre de dominio a los revocantes Sres. Caterpillar, Inc.

6.- Fallo de arbitraje por revocación de los nombres de dominio <metropolis-internet.cl> y <metropolisinternet.cl> dictado por el árbitro Sr. Gonzalo Sánchez Serrano, revocando el nombre de dominio de su titular doña Anays Huanquilef asignando dicho nombre de dominio al revocante de ambos Sres. Metropolis Intercom S.A.

7.- Fallo de arbitraje por revocación del nombre de dominio <pesquerapalacios.cl> dictado por el árbitro Sr. Felipe Claro Swimburn, revocando el nombre de dominio de su titular Sr. Jorge Kindermann Bushell asignando dicho nombre de dominio a los revocantes Sres. Pesquera Palacios S.A.

8.- Fallo de arbitraje por revocación del nombre de dominio <kino.cl> dictado por el árbitro Sr. Andrés Echeverría Bunster, revocando el nombre de dominio de su titular Sr. Vincentius Wilhelmus Maria Heemskerk asignando dicho nombre de dominio a los revocantes Sres. Lotería de Concepción.

D.- Otros documentos.

1.- Copia simple de listado de registros de marca de MARTELL en el extranjero a nombre de Martel & Co.

2.- Copia simple de certificado a nombre de Martell & Co. de los nombres de dominio <martell.biz> y <martell.info>.

3.- Copia simple del primer registro de la marca “MARTELL” en Chile, que data del año 1928.

4.- Copia simple 4 órdenes de compra dirigida a los Sres. Martell & Co. emitida por los Sres. Cervere y Cie de Valparaíso (1869-1870).

5.- Copia simple de orden de compra dirigida a los Sres. Martell & Co. emitida por los Sres. John Thompson & Watson de Valparaíso (1877).

6.- Copia simple de solicitud de presupuesto dirigida a los Sres. Martell & Co. emitida por Hermanos Sauvagnet de Valparaíso (1884).

7.- Copia simple de orden de compra dirigida a los Sres. Martell & Co. emitida por Salvador Cúneo, Santiago, 1907.

8.- Copia simple de 2 órdenes de compra dirigida a los Sres. Martell & Co. emitidas por los Sres. Braun & Blanchard, Punta Arenas, 1908 y 1910.

9.- Copia simple de orden de compra dirigida a los Sres. Martell & Co. emitida por Salvador Cúneo, Santiago, 1912.

10.- Copia simple de Nota de Débito emitida por Imprenta Magallanes de Punta Arenas a nombre de los Sres. Braun y Blanchard por concepto de publicidad de Martell y carta de los Sres. Braun y Blanchard a los Sres. Martell & Co. adjuntando dicha Nota de Débito, Punta Arenas, 1912.

11.- Copia simple de orden de compra dirigida a los Sres. J. & F. Martell emitida por Castella, Granja, Hnos. Santiago, 1925.

12.- Copia simple de 10 avisos publicitarios de coñac Martell publicados en el Diario El Mercurio de Santiago (1949 a 1982).

13.- Copia simple de artículos de prensa en que se menciona el repunte del consumo del coñac y de la marca Martell, como asimismo, artículos que tratan acerca de la novedosa e innovadora campaña publicitaria llevada a cabo por Martell.

14.- Copia simple de artículos de prensa en Brasil acerca de las actividades promocionales llevadas a cabo por Martell.

15.- Copia simple de artículos de prensa en Costa Rica acerca de las actividades promocionales llevadas a cabo por Martell.

16.- Copia simple de artículos de prensa en Guatemala acerca de las actividades promocionales llevadas a cabo por Martell.
17.- Copia simple de artículos de prensa en Panamá acerca de las actividades promocionales llevadas a cabo por Martell.
18.- Copia simple de artículos de prensa en El Salvador acerca de las actividades promocionales llevadas a cabo por Martell.
19.- Copia simple de artículos de prensa en Uruguay acerca de las actividades promocionales llevadas a cabo por Martell.
20.- Copia simple de artículos de prensa en Venezuela acerca de las actividades promocionales llevadas a cabo por Martell.
21.- Copia simple de extracto de la revista Expansión de la Cámara de Comercio Venezolana-Francesa, que alude a Pernod Ricard y a Martell.
22.- Copia simple de publicidad en México de Martell publicadas en las revistas Expansión y Vogue de México.
23.- Catálogo de la Tienda especializada Larbos, donde en su página 7 se promocionan las variedades V.S. y V.O.S. de coñac Martell.
24.- Miniatura de colección de la variedad de coñac Martell V.S.

**4°.** Que el primer solicitante no allegó sus argumentos ni adjuntó prueba alguna a este juicio, tal como consta en autos, lo que se certificó con fecha 24 de Abril de 2008.

**5°.** Que con fecha 24 de Abril de 2008, y atendiendo a la inactividad procesal del revocado y a la información telefónica dirigida a este Tribunal en el sentido de no continuar el juicio, el Tribunal estimó innecesario recibir la causa a prueba.

**5°.** Que según la misma resolución, con fecha 24 de Abril de 2008, el Tribunal citó a las partes a oír sentencia.

**CONSIDERANDO:**

**PRIMERO:** Que, de acuerdo al mérito de los antecedentes expresados y hechos llegar a este tribunal arbitral, el conflicto de autos se centra en determinar cuál de las dos partes en conflicto posee el mejor derecho, en cuanto a la asignación del nombre de dominio en disputa, **martell.cl**

**SEGUNDO:** Que don **SERGIO ANDRÉS TAULIS SEPÚLVEDA**, es el primer solicitante, actual titular del dominio en disputa, y revocado, motivo por el cual es amparado por el principio existente en la materia, conocido como "first come, first served", o Principio del primer solicitante, el cual nos señala que en caso de no poder probarse un mejor derecho por parte de la contraria, el nombre de dominio debe asignarse a quien primero solicitó su inscripción. Este principio debe considerarse como principio de última ratio, debido a que su utilización es procedente sólo cuando no existan antecedentes de hecho o de derecho que permitan justificar la asignación del nombre de dominio a otra parte en el juicio.

**TERCERO**: Que de acuerdo al mérito de autos, el primer solicitante y actual titular del dominio en disputa no ha comparecido en esta causa, ni ha allegado elemento alguno que haga a este juez árbitro informarse sobre sus pretensiones, por lo cual este tribunal arbitral no posee más elementos de convicción que los enunciados precedentemente, dejando expresa constancia que su inactividad procesal es un elemento a tener en consideración para la resolución de este conflicto.

**CUARTO:** Que la parte demandante y revocante de autos, **MARTELL & CO.,** para los efectos de acreditar un legítimo derecho sobre el nombre de dominio en disputa, ha invocado entre otros, que es titular de diversos registros marcarios que contienen la expresión **"MARTELL"** motivo por el cual la asignación del nombre de dominio al primer solicitante sólo creará error y confusión entre los usuarios de Internet. A mayor abundamiento, el segundo solicitante ha señalado ser el titular de diversas marcas comerciales tanto en Chile como en el extranjero, todas ellas buscando proteger una de los principales productos que esta compañía ofrece, a saber, Cognac Martell.

**QUINTO:** Que este tribunal estima que el revocante es titular de diversas marcas comerciales que contienen la expresión “MARTELL” tanto en Chile como en el extranjero, y por ende el primer solicitante, al inscribir para sí el nombre de dominio “**martell.cl**”, actúa de manera contraria a la competencia leal, convicción que no emana exclusivamente de los antecedentes y dichos esgrimidos por el segundo solicitante, sino que fluye del análisis sistemático de todos los antecedentes acompañados, y teniendo en especial consideración la fama y notoriedad del producto ofrecido por el revocante, Cognac Martell, que confieren en conjunto al segundo solicitante un mejor derecho sobre el nombre de dominio “**martell.cl**”, toda vez que la notoriedad alcanzada es indiscutible e innegable, por lo que se ha generado un posicionamiento específico, y por ende existe una asociación de los consumidores entre el producto antes mencionado y el segundo solicitante.

**SEXTO:** Que este tribunal además, estima que el primer solicitante y actual titular del nombre de dominio en disputa ha actuado de manera abusiva en cuanto a la inscripción del nombre de dominio **martell.cl**, toda vez que se configuran los presupuestos indicados taxativamente en la Reglamentación de Nic Chile, específicamente lo dispuesto en su articulo 22, el cual señala expresamente que será causal de revocación el que una inscripción haya sido realizada de forma abusiva, señalando al efecto que:

*Art. 22: Será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe.*
*La inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva cuando se cumplan las tres condiciones siguientes:*

a. *Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido.*
b. *Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio, y*
c. *Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe.*

Este tribunal estima que estas tres condiciones se hacen presentes en este conflicto de manera fehaciente, con lo cual no cabe sino concluir que el segundo solicitante posee un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, es decir, **martell.cl**

**SÉPTIMO:** Que la sola circunstancia de ser el demandante titular de las marcas comerciales señaladas anteriormente, todas ellas que poseen la expresión "MARTELL" se estimará por este juez árbitro como argumento para acoger la demanda de oposición, lo cual ha sido afirmado con los antecedentes de mejor derecho que obran a su favor. Que estos argumentos son decisorios de mejor derecho a favor del demandante respecto del nombre de dominio en disputa, toda vez que cualquier consumidor o usuario de Internet que ingrese "**martell.cl**", creerá que está ingresando al portal del segundo solicitante. Por todos estos motivos es que este juez árbitro ha llegado a la convicción de que existe por parte del segundo solicitante un mejor derecho sobre el nombre de dominio **martell.cl**, a saber, el dominio en disputa.

**OCTAVO:** Que en este caso en particular, el principio "first come, first served", o Principio del primer solicitante, deberá ceder ante los antecedentes aportados por el segundo solicitante, puesto que de su examen en conjunto se aprecia que confieren a éste un mejor derecho sobre el nombre de dominio disputado. Es así como este árbitro estima que se configuran los criterios válidos para acoger la demanda de oposición, de acuerdo a los criterios ampliamente recogidos tanto por la política de la UDRP, desarrollada por ICANN, como por la OMPI, y de manera específica en la Reglamentación de NIC Chile.

**NOVENO:** Que, a mayor abundamiento, este juez árbitro debe ajustar su actuar a la calidad de Arbitrador, en cuanto debe resolver en el sentido que la prudencia y la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por las partes, por las que se rige este procedimiento. Que justamente sobre la base de estos principios es que este juez árbitro ha valorado los antecedentes hechos valer por el segundo solicitante para respaldar sus pretensiones, creándose la convicción más absoluta de que es a éste último a quien le corresponde un

mejor derecho sobre el dominio en disputa, y por ende, a quién debe asignársele el nombre de dominio **martell.cl**

**DÉCIMO:** Que de lo anteriormente expuesto, se concluye que la asignación del nombre de dominio **martell.cl** al segundo solicitante no vulnera derechos de ninguna especie.

**UNDÉCIMO:** Por estos fundamentos, y además lo dispuesto en los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, y en el art. 8°, Anexo 1°, del Procedimiento de Mediación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del sistema de Nombres de Dominio .CL, y conforme a los principios de mejor derecho o legitimación, y a la prudencia y equidad,

**SE RESUELVE:**

**Acoger** la demanda de revocación interpuesta por MARTEL & CO, y por ende asignarle el nombre de dominio **martell.cl**, representada por don Rafael Covarrubias Porzio, del Estudio Porzio & Cía.

Notifíquese la presente resolución a las partes vía carta certificada y además por correo electrónico, con firma digital, y por esta última vía, a Nic Chile.

Remítase este expediente a Nic Chile para su archivo.

**Janett Fuentealba Rollat**
**Abogado**
**Juez Árbitro Nic Chile.**

Autorizó don Pedro Sadá Azar, Notario Titular de Santiago.