En Santiago de Chile a 23 de enero de 2007.-

VISTOS

I.- PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- Constitución del arbitraje.-

NIC Chile por oficio OFO6820 de fecha 13 de octubre de 2006 me notificó de la designación como árbitro arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio "orangecountychoppers.cl", designación que acepté con fecha 16 de octubre de 2006, y que fue notificada a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico.

I.2.- Partes del arbitraje.-

Son partes en este juicio: 1) Don Gastón Eddie Olhaberry Riquelme, Rut 10.553.588-0, con domicilio en ésta ciudad, Santa Filomena 381 de la comuna de Recoleta, correo electrónico mparram@ctcinternet.cl; 2) Orange County Choppers Desing Properties, LLC, rut 79.784.430-6, representado por Alessandri & Compañía Limitada y en autos por los abogados don Rodrigo Velasco Santelices y doña Viviana Ticona Weise, con domicilio en esta ciudad, El Regidor 66 piso 9 de la comuna de Las Condes, correo electrónico dominios@alessandri.cl.

I.3.- Objeto del arbitraje.

El objeto del arbitraje es resolver la inscripción del nombre de dominio "orangecountychoppers.cl", suscitado entre las partes antes individualizadas.

I.4.- Procedimiento.-

Que a fojas 8 y siguientes de estos autos se encuentra el acta en el que constan las normas de procedimiento que se acordó para que rigiera la tramitación de esta instancia arbitral con la inasistencia de don Gastón Eddie Olhaberry Riquelme, a quien le fue notificada el acta según consta a fojas 9 de autos.

I.5.- Periodo de Planteamientos.-

I.5.1.- Planteamientos de don Gastón Eddie Olhaberry Riquelme.

Don Gastón Eddie Olhaberry Riquelme no presentó planteamientos para argumentar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto.

I.5.2 Planteamientos de Orange County Choppers Desing Properties, LLC.

Consta a fojas 29 y siguientes que doña Viviana Ticona Weise en representación de Orange County Choppers Desing Properties, LLC presentó escrito fundamentando su mejor derecho sobre el nombre de dominio de autos señalando que su representada es titular de la marca "Orangecountychoppers" en Chile bajo los n° 746.027 y n° 746.026. Agrega que dicha marca además se encuentra registrada como Marca Comunitaria y en

diversos países del mundo, como son, entre otros, Australia, Brasil, Canadá, Jamaica, Japón, Noruega y Nueva Zelanda. Señala que su representado tiene solicitada y registrada su marca "Orangecountychoppers" en Chile. Agrega que en Chile la marca es indiscutiblemente conocida, ya que en el canal del cable "People & Arts" es transmitido el programa de su mandante "American Choppers" que es un "dramality" mezcla de drama y reality show donde los integrantes del taller Orange County Choppers de propiedad de su representado, van construyendo motos a lo largo de la semana. Orange County Choppers está ubicada a 80 millas de New York, en Rock Tavern. Establecido como negocio en 1999, el taller nace de Orange County Ironworks, la fábrica de acero fundada hace casi 30 años por Paul Teutul, quien además de construir motos "a medida" adora pasear en ellas. A mayor abundamiento, señala que el signo Orange County Choppers no sólo es una marca registrada, que goza de fama y notoriedad en el mercado internacional, sino además es parte fundamental del nombre comercial de la empresa de su mandante, Orange County Choppers Design Properties, LLC cuya protección debe ser garantizada aún a falta de registro marcario, según lo establece el art. 8 de la Convención de París. Agrega que si uno accede a la página web de su representado en estados Unidos www.orangecountychoppers.com puede ver la fama y notoriedad de la marca y si uno hace una búsqueda de la expresión "Orange County Choppers" puede ver que los resultados en su gran mayoría hacen referencia a su mandante. Señala que se ha invertido enormemente en la protección de una de las marcas más importantes de Orange County Choppers Design Properties, por lo que la concesión del nombre de dominio al primer

solicitante le causaría un gran perjuicio a su representada, ya que, las personas tenderían a pensar que se trata de la página web de su mandante y no de un tercero no relacionado. En cuanto al derecho, señala que debe tenerse en cuenta la titularidad de los registros marcarios para el signo pedido como dominio, criterio determinados por ICANN y reconocido por los artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de Nic Chile, de manera que si se le asigna el dominio al primer solicitante, ello podría causar graves confusiones entre los consumidores. Además hace presente que el Reglamento de Nic Chile al referirse a las revocaciones de los dominios, señala como condición para los mismos que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de productos o servicios o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido, hecho que debe tomarse en cuenta la resolver. Finalmente para acreditar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa acompaña los siguientes documentos: Copia de la solicitud de la marca "Orangecountychoppers" en Chile; Copia del listado, donde consta los registros y solicitudes de la jarca "Orangecountychoppers" en el extranjero; Página web de su mandante bajo la sigla "Orangecountychoppers"; Página web del canal "People & Arts" que hace referencia al canal de televisión de su mandante que se exhibe en Chile.

I.6 Etapa de Respuestas.-

I.6.1 Respuesta de don Gastón Eddie Olhaberry Riquelme

Don Gastón Eddie Olhaberry Riquelme no evacuó respuesta alguna a los argumentos expuestos por Orange County Choppers Desing Properties, LLC.-

1.6.2 Respuesta de Orange County Choppers Desing Properties, LLC.

Orange County Choppers Desing Properties, LLC no evacuó respuesta alguna ya que don Gastón Eddie Olhaberry Riquelme no expuso planteamientos.

I.7 Cierre del proceso y llamado a las partes a oír sentencia.-

A fojas 36 de autos, con fecha 28 de diciembre de2006 encontrándose vencido la etapa de respuestas y no existiendo diligencias pendientes, se citó a las partes a oír sentencia, resolución que les fue notificada a las partes por carta certificada.-

II. PARTE CONSIDERATIVA.

II.1 Se encuentra acreditado en autos, fojas 2, que don Gastón Eddie Olhaberry Riquelme con fecha 2 de agosto de 2006 solicitó el nombre de dominio "orangecountychoppers.cl". También, se encuentra acreditado en autos, fojas 1, que Orange County Choppers Desing Properties, LLC, lo solicitó con fecha 23 de agosto de 2006.-

II.2 Que don Gastón Eddie Olhaberry Riquelme no fundamentó su mejor derecho para solicitar la asignación del nombre de dominio en disputa como tampoco contra argumentó los planteamientos esgrimidos por Orange County Choppers Desing Properties, LLC.

II.3 Que Orange County Choppers Desing Properties, LLC, fundamentó su mejor derecho en que tiene solicitada en Chile la marca "Orangecountychoppers" bajo los n° 746.027 y n° 746.026, marca que se encuentra registrada en diversos países del mundo. Fundamenta que en Chile y en el extranjero la marca es indiscutiblemente conocida, ya que en el canal del cable "People & Arts" es transmitido el programa de su mandante "American Choppers". Señala que el signo Orange County Choppers no sólo es una marca registrada, que goza de fama y notoriedad en el mercado internacional, sino además es parte fundamental del nombre comercial de la empresa de su mandante, Orange County Choppers Design Properties, LLC. Además es titular de la página web www.orangecountychoppers.com.

II.4 Que debe considerarse, que de acuerdo a los fundamentos expuestos y a la documentación acompañada por Orange County Choppers Desing Properties, LLC, consta que tiene solicitada en Chile la marca "Orangecountychoppers" y que es titular de dicha marca en varios países del mundo. Debe considerarse que dicha marca "Oraggecountychoppers" es idéntica al nombre de dominio solicitado, "orangecountychoppers.cl".

II.5 Además debe considerarse que Orange County Choppers Desing Properties, LLC ha acreditado, mediante la documentación acompañada y no objetada por la contraria, que la marca de que es titular es notoria y famosa.

II.6 Del mismo modo debe considerarse que el nombre de dominio en disputa “orangecountychoppers.cl” corresponde al nombre por el cual es conocido el segundo solicitante Orange County Choppers Design Properties LLC.

II.7 Además, debe considerarse que Orange County Choppers Desing Properties, LLC es titular del nombre de dominio “orangecountychoppers.com”, idéntico al nombre de dominio en disputa, de manera que si se le asignara el nombre de dominio “orangecountychoppers.cl” al primer solicitante causaría confusión entre los usuarios de Internet a cerca del titular de los productos y servicios que allí se ofrecen.

II.8 Finalmente, debe considerarse que Gastón Eddie Olhaberry Riquelme no acreditó tener interés en el nombre de dominio en disputa en razón de que no realizó planteamiento alguno para acreditar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa ni contra argumentó los planteamientos de Orange County Choppers Desing Properties, LLC. ni objetó los documentos acompañados al proceso.

II.9 Atendido todo lo anterior, éste sentenciador considera que el nombre de dominio “orangecountychoppers.cl” identifica claramente los productos y servicios ofrecidos por Orange County Choppers Desing Properties, LLC.

III SE RESUELVE.

Considerando los argumentos antes referidos, se resuelve asignar el nombre de dominio en disputa “orangecountychoppers.cl” a Orange County Choppers Desing Properties, LLC.

Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico.

Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su cumplimiento.-

Sentencia pronunciada por el señor árbitro arbitrador, don Felipe Bahamondez Prieto.

Autoriza la Secretaria del Tribunal, doña María José Allende Gutiérrez.