

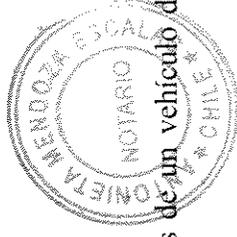


merk-sat.cl

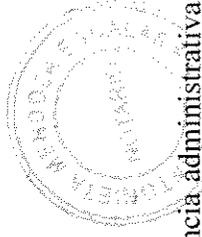
En Santiago, a dos de Mayo de dos mil doce.

VISTOS:

- 1.- El Oficio de Nic Chile N° 15391, de 23 de Noviembre de 2011, por el cual se remiten al suscrito los antecedentes para la realización de este arbitraje, a fin de resolver el conflicto entre Eduardo Manuel Lobovsky Barrera y Rendic Hermanos S.A., por la inscripción del nombre de dominio merk-sat.cl, que rola a fojas 1.
- 2.- La identificación de las partes que consta a fojas 2 y 3.
- 3.- Copia de la comunicación de Nic Chile a las partes, mediante correo electrónico de 23 de Noviembre de 2011, dando cuenta de la designación del suscrito como árbitro en este caso, de fojas 5.
- 4.- Resolución de fojas 6, de 30 de Noviembre de 2011, por la cual el suscrito acepta la designación de árbitro arbitrador y cita a comparendo a las partes, para fijar las normas de procedimiento.
- 5.- Notificación de fojas 7, que se hace a las partes con fecha 01 de Diciembre de 2011, de la resolución señalada en el número anterior.
- 6.- Documentos de fojas 8 y 9, que son los formularios de admisión de envíos registrados de Correos de Chile, en los que consta el despacho a las partes por correo certificado, con fecha 01 de Diciembre de 2011, de los documentos referidos en los números anteriores.
- 7.- Copia del correo electrónico dirigido a Nic Chile, con copia a las partes, con fecha 01 de Diciembre de 2011, comunicando la aceptación del suscrito a la designación de árbitro en este caso, de fojas 10.
- 8.- Mensaje de correo electrónico dirigido por Nic Chile a las partes, dando cuenta de haber tomado conocimiento de mi aceptación a la designación de árbitro, de fecha 02 de Diciembre de 2011, agregado a fojas 11.
- 9.- Escrito y documento de fojas 14 y siguientes, en los que se acredita la personería de los representantes de los señores Rendic Hermanos S.A..
- 10.- Acta del comparendo realizado con fecha 26 de Diciembre de 2011, con la asistencia de don Eduardo Manuel Labovsky Barrera, y del habilitado de derecho don Lionel Bascur Campos en representación de Rendic Hermanos S.A., en el cual se fijaron las normas por las que se regirá este procedimiento, que rola a fojas 20 y 21.
- 11.- Documentos de fojas 22 y siguientes, consistentes en copias de los correos electrónicos, de 13 de Octubre de 2011, intercambiados entre los señores Lionel Bascur, quien compareció a la audiencia de mediación en representación del segundo solicitante, y don Luis Alberto Labovsky Barrera, en representación del primero.
- 12.- Documento de fojas 24, consistente en fotografía de la fachada de la casa matriz de la empresa perteneciente al primer solicitante, ubicada en 3 Oriente 720, Viña del Mar.
- 13.- Documento de fojas 25, que según el primer solicitante corresponde a una fotografía del interior de su local en Limache.



- 14.- Documentos de fojas 26 y 27, correspondientes a fotografías de un vehículo de la empresa del primer solicitante.
- 15.- Documento de fojas 28, consistente en impresión de la información que aparece en la página Web del Nic Chile, donde consta que los señores “Representando a Merkaz Ltd.(Wladimir Alejandro Alarcón Llanos) es dueño del nombre de dominio **merkaz.cl**”.
- 16.- Documento de fojas 29, consistente en impresión de la información que aparece en la página Web del Nic Chile, donde consta que los señores Merkaz Chile S.A., son dueños del nombre de dominio **merkazchile.cl**”.
- 17.- Documento de fojas 30, consistente en impresión de la información que aparece en la página Web del Nic Chile, donde consta que el señor “Adán Eduardo Olivares Méndez” es dueño del nombre de dominio **merkaztelecom.cl**”.
- 18.- Documento de fojas 31, consistente en impresión de la información que aparece en la página Web del Nic Chile, donde consta que los señores “Gerencia Técnica e Informática.(Merkaz Sistemas Sociedad Anónima) son dueños del nombre de dominio **merkazsystemas.cl**”.
- 19.- Documento de fojas 32, consistente en información que entrega en su página web el Servicio de Impuestos Internos, correspondiente a una consulta de la situación tributaria de terceros, hecha por la razón social Rendic Hermanos S.A.
- 20.- Escrito de fojas 33 y siguientes, mediante el cual la parte del primer solicitante presenta sus argumentos de mejor derecho al nombre de dominio en litigio.
- 21.- Documento de fojas 38, consistente en impresión de la información que aparece en la página web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, donde consta que los señores Porzio, Ríos y Asociados Limitada son dueños de la marca registrada “Merkat”, inscrita con el número 940479, que distingue aceites y grasas industriales; lubricantes, productos para absorber, regar y concentrar el polvo, combustibles (incluyendo gasolinas para motores) y materias de alumbrado; bujías, mechas para el alumbrado, clase 4.
- 22.- Documento de fojas 39, correspondiente a la impresión de la instancia administrativa del registro indicado en el número anterior, que se publica en la página web INAPI, donde consta que se ha presentado una solicitud de cesión a un tercero de dicho registro.
- 23.- Documento de fojas 40, consistente en impresión de la información que aparece en la página web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, donde consta que los señores Porzio, Ríos y Asociados Limitada son dueños de la marca registrada “Merkat”, inscrita con el número 940480, que distingue metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables e hilos metálicos no eléctricos; cerrajería y ferretería metálica; tubos metálicos; cajas de caudales; productos metálicos no comprendidos en otras clases; minerales, clase 6.
- 24.- Documento de fojas 41, correspondiente a la impresión de la instancia administrativa del registro indicado en el número anterior, que se publica en la página web INAPI, donde consta que se ha presentado una solicitud de cesión a un tercero de dicho registro.
- 25.- Documento de fojas 42, consistente en impresión de la información que aparece en la página web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, donde consta que los señores Porzio, Ríos y Asociados Limitada son dueños de la marca registrada “Merkat”, inscrita con el número 940481, que distingue herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente; cuchillería, tenedores y cucharas; armas blancas; maquillas de afeitar, clase 8.



- 26.- Documento de fojas 43, correspondiente a la impresión de la instancia administrativa del registro indicado en el número anterior, que se publica en la página web INAPI, donde consta que se ha presentado una solicitud de cesión a un tercero de dicho registro.
- 27.- Documento de fojas 44, consistente en impresión de la información que aparece en la página web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, donde consta que los señores Porzio, Ríos y Asociados Limitada son dueños de la marca registrada "Merkat", inscrita con el número 940482, que distingue vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aéreo o acuática, clase 12.
- 28.- Documento de fojas 45, correspondiente a la impresión de la instancia administrativa del registro indicado en el número anterior, que se publica en la página web INAPI, donde consta que se ha presentado una solicitud de cesión a un tercero de dicho registro.
- 29.- Documento de fojas 46, consistente en impresión de la información que aparece en la página web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, donde consta que los señores Porzio, Ríos y Asociados Limitada son dueños de la marca registrada "Merkat", inscrita con el número 940483, que distingue armas de fuego; municiones y proyectiles; explosivos; fuegos artificios, clase 13.
- 30.- Documento de fojas 47, correspondiente a la impresión de la instancia administrativa del registro indicado en el número anterior, que se publica en la página web INAPI, donde consta que se ha presentado una solicitud de cesión a un tercero de dicho registro.
- 31.- Documento de fojas 48, consistente en impresión de la información que aparece en la página web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, donde consta que los señores Porzio, Ríos y Asociados Limitada son dueños de la marca registrada "Merkat", inscrita con el número 940484, que distingue metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estas materias o de chapado no comprendido en otras clases; joyería, bisutería, piedras preciosas, relojería e instrumentos cronométricos, clase 14.
- 32.- Documento de fojas 49, correspondiente a la impresión de la instancia administrativa del registro indicado en el número anterior, que se publica en la página web INAPI, donde consta que se ha presentado una solicitud de cesión a un tercero de dicho registro.
- 33.- Documento de fojas 50, consistente en impresión de la información que aparece en la página web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, donde consta que los señores Porzio, Ríos y Asociados Limitada son dueños de la marca registrada "Merkat", inscrita con el número 940485, que distingue instrumentos de música, clase 15.
- 34.- Documento de fojas 51, correspondiente a la impresión de la instancia administrativa del registro indicado en el número anterior, que se publica en la página web INAPI, donde consta que se ha presentado una solicitud de cesión a un tercero de dicho registro.
- 35.- Documento de fojas 52, consistente en impresión de la información que aparece en la página web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, donde consta que los señores Porzio, Ríos y Asociados Limitada son dueños de la marca registrada "Merkat", inscrita con el número 940486, que distingue caucho, gutapercha, goma, amanto, mica y productos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos en materias plásticas semielaboradas; materias que sirven para calafater, cerrar con estopa y aislar; tubos flexibles no metálicos, clase 17.
- 36.- Documento de fojas 53, correspondiente a la impresión de la instancia administrativa del registro indicado en el número anterior, que se publica en la página web INAPI, donde consta que se ha presentado una solicitud de cesión a un tercero de dicho registro.



37.- Documento de fojas 54, consistente en impresión de la información que aparece en la página web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, donde consta que los señores Porzio, Ríos y Asociados Limitada son dueños de la marca registrada “Merkat”, inscrita con el número 940487, que distingue cuero e imitaciones del cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; bustas y guarnicionaria, clase 18.

38.- Documento de fojas 55, correspondiente a la impresión de la instancia administrativa del registro indicado en el número anterior, que se publica en la página web INAPI, donde consta que se ha presentado una solicitud de cesión a un tercero de dicho registro.

39.- Documento de fojas 56, consistente en impresión de la información que aparece en la página web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, donde consta que los señores Porzio, Ríos y Asociados Limitada son dueños de la marca registrada “Merkat”, inscrita con el número 940488, que distingue materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para la construcción; asfalto, pez y betún; construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos, clase 19.

40.- Documento de fojas 57, correspondiente a la impresión de la instancia administrativa del registro indicado en el número anterior, que se publica en la página web INAPI, donde consta que se ha presentado una solicitud de cesión a un tercero de dicho registro.

41.- Documento de fojas 58, consistente en impresión de la información que aparece en la página web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, donde consta que los señores Porzio, Ríos y Asociados Limitada son dueños de la marca registrada “Merkat”, inscrita con el número 940489, que distingue muebles, espejos, marcos; productos no comprendidos en otras clases de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuero, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o de materias plásticas, clase 20.

42.- Documento de fojas 59, correspondiente a la impresión de la instancia administrativa del registro indicado en el número anterior, que se publica en la página web INAPI, donde consta que se ha presentado una solicitud de cesión a un tercero de dicho registro.

43.- Documento de fojas 60, consistente en impresión de la información que aparece en la página web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, donde consta que los señores Porzio, Ríos y Asociados Limitada son dueños de la marca registrada “Merkat”, inscrita con el número 940490, que distingue utensilios y recipientes para el menaje y la cocina (que no sean de metales preciosos, ni chapados); peines y esponjas; cepillos (con excepción de los pinceles); materiales para la fabricación de cepillos; material de limpieza; viruta de hierro; vidrio en bruto o semielaborado (con excepción del vidrio de construcción); cristalería, porcelana y loza no comprendidas en otras clases, clase 21

44.- Documento de fojas 61, correspondiente a la impresión de la instancia administrativa del registro indicado en el número anterior, que se publica en la página web INAPI, donde consta que se ha presentado una solicitud de cesión a un tercero de dicho registro.

45.- Documento de fojas 62, consistente en impresión de la información que aparece en la página web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, donde consta que los señores Porzio, Ríos y Asociados Limitada son dueños de la marca registrada “Merkat”, inscrita con el número 940491, que distingue cuerdas, bramantes, redes, tiendas de campaña, toldos, velas, sacos (no comprendidos en otras clases); materias de relleno (con excepción del caucho o materias plásticas); materias textiles fibrosas en bruto, clase 22.



46.- Documento de fojas 63, correspondiente a la impresión de la instancia administrativa del registro indicado en el número anterior, que se publica en la página web INAPI, donde consta que se ha presentado una solicitud de cesión a un tercero de dicho registro.

47.- Documento de fojas 64, consistente en impresión de la información que aparece en la página web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, donde consta que los señores Porzio, Ríos y Asociados Limitada son dueños de la marca registrada “Merkat”, inscrita con el número 940492, que distingue hilos para uso textil, clase 23..

48.- Documento de fojas 65, correspondiente a la impresión de la instancia administrativa del registro indicado en el número anterior, que se publica en la página web INAPI, donde consta que se ha presentado una solicitud de cesión a un tercero de dicho registro.

49.- Documento de fojas 66, consistente en impresión de la información que aparece en la página web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, donde consta que los señores Porzio, Ríos y Asociados Limitada son dueños de la marca registrada “Merkat”, inscrita con el número 940493, que distingue alfombras, felpudos, esteras, linoleum y otros revestimientos de suelos; tapicerías murales que no sean de materiales textiles, clase 27.

50.- Documento de fojas 67, correspondiente a la impresión de la instancia administrativa del registro indicado en el número anterior, que se publica en la página web INAPI, donde consta que se ha presentado una solicitud de cesión a un tercero de dicho registro.

51.- Documento de fojas 68, consistente en impresión de la información que aparece en la página web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, donde consta que los señores Porzio, Ríos y Asociados Limitada son dueños de la marca registrada “Merkat”, inscrita con el número 940494, que distingue juegos, juguetes; artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases; decoraciones para árboles de navidad; naipes, clase 28.

52.- Documento de fojas 69, correspondiente a la impresión de la instancia administrativa del registro indicado en el número anterior, que se publica en la página web INAPI, donde consta que se ha presentado una solicitud de cesión a un tercero de dicho registro

53.- Documento de fojas 70, consistente en impresión de la información que aparece en la página web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, donde consta que los señores Porzio, Ríos y Asociados Limitada son dueños de la marca registrada “Merkat”, inscrita con el número 940495, que distingue productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para animales, malta, clase 31.

54.- Documento de fojas 71, correspondiente a la impresión de la instancia administrativa del registro indicado en el número anterior, que se publica en la página web INAPI, donde consta que se ha presentado una solicitud de cesión a un tercero de dicho registro

55.- Documento de fojas 72, consistente en impresión de la información que aparece en la página web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, donde consta que los señores Porzio, Ríos y Asociados Limitada son dueños de la marca registrada “Merkat”, inscrita con el número 940496, que distingue cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas, clase 32.

56.- Documento de fojas 73, correspondiente a la impresión de la instancia administrativa del registro indicado en el número anterior, que se publica en la página web INAPI, donde consta que se ha presentado una solicitud de cesión a un tercero de dicho registro

57.- Documento de fojas 74, consistente en impresión de la información que aparece en la página web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, donde consta que los señores



- Porzio, Ríos y Asociados Limitada son dueños de la marca registrada “Merkat” inscrita con el número 940497, que distingue bebidas alcohólicas (con excepción de las cervezas) clase 33.
- 58.- Documento de fojas 75, correspondiente a la impresión de la instancia administrativa del registro indicado en el número anterior, que se publica en la página web INAPI, donde consta que se ha presentado una solicitud de cesión a un tercero de dicho registro
- 59.- Documento de fojas 76, correspondiente a fotografía de una promoción que permite recargar un teléfono celular y llevar gratis una bebida Merkat en Unimarc
- 60.- Documento de fojas 77, consistente en impresión de la información que aparece en la página Ofertamanía, que hace referencia a una oferta de arroz merkat en Unimarc.
- 61.- Documento de fojas 78 y 79, consistente en impresión de un artículo titulado “Productos de marca propia más que duplican su participación en retail”, aparecido en Economía y Negocio online, el jueves 10 de marzo de 2011.
- 62.- Documento de fojas 80 y siguientes, consistente en resultado de una búsqueda fonética de marcas realizada sobre la marca **Merksat**.
- 63.- Documento de fojas 85, consistente en fotocopia de una boleta emitida por Rendic Hermanos S.A. que da cuenta de la venta de diversos productos entre los que aparecen merken, spaghetti, té, galletas, mermeladas, chucrut y azúcar marca “Merkat”.
- 64.- Documento de fojas 86 y 87, consistente en fotocopia de un contrato privado suscrito ante notario mediante el cual los señores Porzio, Ríos y Asociados Limitada, por la suma de \$ 10.000 diez mil pesos chilenos, ceden, venden y transfieren a Rendic Hermanos S.A., todos los derechos, intereses y privilegios en las solicitudes de registro para la marca “Merkat”, individualizadas en el anexo agregada a fojas 87 y que identifica un total de 36 marcas “Merkat”.
- 65.- Escrito de fojas 88 y siguientes, por el cual la parte de los señores Rendic Hermanos S.A. presenta su demanda competitiva y alega mejor derecho sobre el dominio en disputa y acompaña sus elementos probatorios.
- 66.- Resolución de fojas 98, de 03 de Enero de 2012, en la que se proveen y da traslado recíproco de las presentaciones hechas por las partes.
- 67.- Notificación de fojas 99, que se hace a las partes mediante correo electrónico de 10 de Enero de 2012, de la resolución indicada en el número anterior.
- 68.- Escrito de fojas 100 y 101, mediante el cual la partes de los señores Rendic Hermanos S.A. evacúan el traslado conferido en autos.
- 69.- Escrito de fojas 105 y siguientes, mediante el cual la parte del primer solicitante contesta la demanda.
- 70.- Resolución de fojas 112, de 17 de Enero de 2012, en la que se proveen las presentaciones de las partes de fojas 100 y 105.
- 71.- Notificación de fojas 113 que se hace a las partes mediante correo electrónico de 17 de Enero de 2012, de la resolución indicada en el número anterior
- 72.- Resolución de fojas 114, de 10 Abril de 2012, mediante la cual se cita a las partes a oír sentencia, y su correspondiente notificación por correo electrónico de igual fecha, cuya copia se encuentra agregada a fojas 115.



Y TENIENDO PRESENTE:

I.- Que son parte en este juicio Eduardo Manuel Lobovsky Barrera, RUT N° 7.122.257-8, domiciliado en Blanco 1050, Valparaíso, y Rendic Hermanos S.A., RUT N° 81.537.600-5, domicilio en El Golf 40, Piso 13, Las Condes, Santiago.

II.- Que el asunto materia de este arbitraje consiste en resolver el conflicto suscitado entre Eduardo Manuel Lobovsky Barrera, como primer solicitante, y Rendic Hermanos S.A, como segundo solicitante, por la presentación por parte de ambos de solicitudes competitivas para la inscripción del nombre de dominio **merk-sat.cl**, y determinar a quien corresponde el mejor derecho para que se le asigne en forma definitiva dicho nombre de dominio.

III.- Que en su demanda de fojas 33, la parte de Eduardo Manuel Lobovsky Barrera funda su petición en los siguientes antecedentes:

Señala que con fecha 03 de Agosto de 2010, procedió a realizar la primera inscripción del dominio **merk-sat.cl** para su uso por parte de la sociedad Merk-Sat Telecomunicaciones Sociedad Anónima, creada para efectuar la labor comercial de distribuir y comercializar productos y servicios de ENTEL PCS; empresa de la que actualmente es distribuidor autorizado y accionista.

Hacen ver que con posterioridad el segundo solicitante pidió el mismo dominio aparentemente fundado en ser propietario de la marca "Merkat", en circunstancias que expresamente la página web de INAPI establece que " la circunstancia de poseer un registro de dominio, no resulta vinculante para los efectos de obtener una marca registrada, ni viceversa, las marcas comerciales otorgadas no generan un tipo de prioridad ante el Nic Chile".

Agregan que el artículo 22 del Reglamento de Nic Chile establece las causales de revocación de un dominio cuando este ha sido inscrito en forma " abusiva" o "se haya realizado de mala fe".

Destacan que para que se entienda abusiva la solicitud esta debe cumplir con tres condiciones:

- a) "Que el nombre del dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante". En este caso las marca son diferentes y, además, la segunda solicitante podrá ser reconocida por los nombres "Rendic S.A.", "Unimarc", pero definitivamente no lo es por el nombre "Merkat".
- b) "Que el asignatario del nombre no tenga derechos o intereses legítimos con respecto al nombre de dominio"; aspecto al que se refieren más adelante; y.
- c) "Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe".

Sobre el particular analizan que no se encuentran en la situación prevista en la norma citada, toda vez que jamás ha existido oferta alguna de venta o arriendo a terceros del dominio el cual ha sido utilizado de manera exclusiva en el giro de su empresa; la cual solo tuvo como intención al inscribir el dominio sus propios fines comerciales todo lo cual evidencia que ellos no han actuado de mala fe.



Hacen ver que Merk-Sat S.A., hace uso legítimo del nombre y se encuentra trabajando desde el día de su creación con fines estrictamente comerciales, habiendo invertido cerca de \$ 100.000.000 millones de pesos en la infraestructura y desarrollo del negocio.

Agregan que si bien no han registrado la marca Merk-Sat, el origen de esta expresión no se encuentra en la palabra Merkat, sino en el término "Merkaz", el cual ha sido objeto de inscripciones de los dominios: **merkaz.cl**; **merkazchile.cl**; **merkaztelecom.cl**; **merkassitemas.cl**, todos los cuales tienen o han tenido una relación con el primer solicitante o con sociedades de las cuales ha formado parte.

Todo aquello demuestra la buena fe con que se ha solicitado el nombre de dominio merk-sat.cl y la existencia de derechos e intereses legítimos preexistentes, por lo que piden negar lugar a la petición formulada por la contraria.

IV.- Que en su demanda de fojas 88 y siguientes, la parte de Rendic Hermanos S.A. funda su petición en los siguientes antecedentes:

Señalan que los señores Rendic Hermanos S.A. en conjunto con SR Inmobiliaria S.A. son los titulares de la marca "Unimarc" y del conjunto de activos que conforman la cadena de supermercados del mismo nombre.

Tanto SR Inmobiliaria S.A. como Rendic Hermanos S.A. son empresas relacionadas y filiales del mismo grupo empresarial y, en consecuencia, el origen empresarial de los servicios ofrecidos por ambas es el mismo.

La marca "Merkat" corresponde a una marca de aquellas denominadas como marcas propias de supermercados, es decir, aquellas que reúnen un conjunto de diversos productos, no necesariamente relacionados entre sí, y que tienen en común tener el mismo origen empresarial, en este caso, el propio supermercado.

Señalan que con el fin de resguardar su marca, ellos han obtenido protección para el signo "Merkat", a través de los siguientes registros:

- 1.- Registro N° 940.479 "MERKAT", clase 4, solicitada el 20 de Noviembre de 2008.
- 2.- Registro N° 940.480 "MERKAT", clase 6, solicitada el 20 de Noviembre de 2008.
- 3.- Registro N° 940.481 "MERKAT", clase 8, solicitada el 20 de Noviembre de 2008.
- 4.- Registro N° 940.482 "MERKAT", clase 12, solicitada el 20 de Noviembre de 2008.
- 5.- Registro N° 940.483 "MERKAT", clase 13, solicitada el 20 de Noviembre de 2008.
- 6.- Registro N° 940.484 "MERKAT", clase 14, solicitada el 20 de Noviembre de 2008.
- 7.- Registro N° 940.485 "MERKAT", clase 15, solicitada el 20 de Noviembre de 2008.
- 8.- Registro N° 940.486 "MERKAT", clase 17, solicitada el 20 de Noviembre de 2008.
- 9.- Registro N° 940.487 "MERKAT", clase 18, solicitada el 20 de Noviembre de 2008.
- 10.- Registro N° 940.488 "MERKAT", clase 19, solicitada el 20 de Noviembre de 2008.
- 11.- Registro N° 940.489 "MERKAT", clase 20, solicitada el 20 de Noviembre de 2008.
- 12.- Registro N° 940.490 "MERKAT", clase 21, solicitada el 20 de Noviembre de 2008.
- 13.- Registro N° 940.491 "MERKAT", clase 22, solicitada el 20 de Noviembre de 2008.
- 14.- Registro N° 940.492 "MERKAT", clase 23, solicitada el 20 de Noviembre de 2008.
- 15.- Registro N° 940.493 "MERKAT", clase 27, solicitada el 20 de Noviembre de 2008.
- 16.- Registro N° 940.494 "MERKAT", clase 28, solicitada el 20 de Noviembre de 2008.
- 17.- Registro N° 940.495 "MERKAT", clase 31, solicitada el 20 de Noviembre de 2008.
- 18.- Registro N° 940.496 "MERKAT", clase 32, solicitada el 20 de Noviembre de 2008.
- 19.- Registro N° 940.497 "MERKAT", clase 33, solicitada el 20 de Noviembre de 2008.

Hacen ver que, si bien estas marca fueron solicitadas a nombre de Porzio, Ríos y Asociados, todas fueron debidamente cedidas a favor de Rendic Hermanos S.A., según consta en las respectivas instancias administrativas, así como también en el contrato de cesión que acompañan en su presentación.

Destacan la amplitud de la cobertura de la marca “Merkat”, lo que dice directa relación con la importancia de esta marca y lo diverso de sus productos.

Ellos expresan que hacen uso de la marca “Merkat” como una de las dos marcas propias que Rendic Hermanos S.A. utiliza con gran aceptación del público consumidor.

Destacan que acreditados sus derechos sobre la expresión “Merkat”, hacen presente que la adición de la letra “S” al nombre de dominio solicitado no otorga distintividad suficiente que permita diferenciar el nombre de dominio **merk-sat.cl** de la marca “Merkat” que goza de amplia fama y notoriedad, topa vez que ambas expresiones comparten 5 letras y difieren solo en una intercalada en forma intermedia de modo que pasa casi inadvertida en el examen entre ambas.

Hacen ver que la asignación de un nombre de dominio como el de autos a un tercero ajeno, no solo constituye un riesgo para Rendic Hermanos S.A., sino que, además, un gran beneficio para el asignatario quien podría aprovechar la fama y el buen nombre del segundo solicitante.

Destacan también que la demandada no es titular de ningún registro marcario para distinguir productos o servicios para la marca “Merksat”.

Como fundamentos de derecho de su petición señalan que han dado cumplimiento a las normas de reglamentación de Nic Chile presentando oportunamente una solicitud para la inscripción del nombre de dominio y pagando los derechos correspondientes; y que no cabe en este caso la aplicación del principio First come First served, que trae como consecuencia la asignación del nombre de dominio por defecto al primer solicitante, ya que aquello opera cuando tanto el demandante como el demandado actúan de buena fe y tienen legítimos intereses que serían considerados como equivalentes.

En definitiva solicitan tener por presentada la demanda competitiva a la solicitud de inscripción del nombre de dominio **merk-sat.cl**, y que este sea asignado finalmente a los señores Rendic Hermanos S.A.

V.- Que en su escrito de fojas 100, la parte de Rendic Hermanos S.A., evacuando el traslado conferido en autos, hacen ver que el primer solicitante funda sus alegaciones en la no concurrencia de las causales de revocación, establecidas en el artículo 20 y siguientes del Reglamento de Asignación de Nombres de Dominio .CL.

Aquello es un error conceptual en relación con las normas aplicables a la resolución del presente conflicto, toda vez que se trata de solicitudes competitivas que se rigen básicamente por lo dispuesto en el artículo 14 del citado reglamento y que esencialmente prefiere “el mejor derecho” demostrado por las partes.

Hacen ver que ellos han demostrado ser titulares de numerosos registros de la marca “Merkat” y su uso en el comercio.

VI.- Que en su presentación de fojas 105, la parte del primer solicitante refuerza su argumentación original en cuanto a la legalidad de su inscripción, la preexistencia de derechos legítimos y la buena fe con que ha efectuado esta petición y basado en normas de justicia y equidad y en las circunstancias de ser él el primer solicitante.

Refuerzan también que el origen del nombre de dominio pedido deriva del nombre de dominio “Merkaz.cl”, empresa que es proveedora del Ejército de Chile; **merkazchile.cl**, que tiene como clientes entre otros a la Corporación Administrativa del Poder Judicial, Cemento Melón S.A., Oxiquim S.A., Gasmar S.A., etc.; Merkaz Sistemas es distribuidora

autorizada para la V Región de Directv y Merkaz Telecom. que presta servicio de Telefonía I.P.

VII.- Que en el análisis de la prueba rendida, se negará todo valor probatorio a los documentos de fojas 22 y 23, puesto que el hecho de que en un momento dado se pudiera haber analizado la posibilidad de llegar a un acuerdo resulta totalmente irrelevante frente a la situación de que el referido acuerdo en definitiva no se produjo y el conflicto, en consecuencia, escaló a su etapa siguiente, desde el proceso de mediación al de arbitraje.

La circunstancia de que el proceso haya continuado y el arbitraje se haya constituido y dentro del mismo las partes expresen sus puntos de vista y sus medios de prueba, demuestra que tal acuerdo no se produjo. Cualquier declaración o intención que se hubiese manifestado en un proceso de negociación resulta irrelevante frente al hecho final de que quienes tenían la determinación y la decisión, en definitiva no llegaron a un acuerdo.

VIII.- Que respecto a la alegación del primer solicitante en orden a que su petición ha sido hecha para el uso de la sociedad Merk-Sat Telecomunicaciones Sociedad Anónima, es de hacer notar que en estos autos no se ha rendido ninguna prueba respecto a la existencia de dicha Sociedad Anónima ni tampoco de su relación con el primer solicitante; razón por la cual esa alegación será tenida por no acreditada.

IX.- En el mismo sentido, se negara valor probatorio a los documentos de fojas 24 a 27 referidos a instalaciones y bienes presuntamente pertenecientes a la señalada Sociedad Anónima cuya existencia no se ha acreditado en autos.

X.- Con relación al argumento dado por el primer solicitante en orden a que el nombre de dominio pedido deriva del nombre de dominio “**merkaz.cl**” que se encuentra inscrito a nombre de “Representando a Merkaz LTD.(Wladimir Alejandro Alarcón Llanos), tal como consta en el documento de fojas 28, es necesario tener presente que en este caso tampoco se ha acreditado la existencia de la supuesta Sociedad de Responsabilidad Limitada ni tampoco la relación del primer solicitante con el señor Wladimir Alejandro Alarcón Llanos, cuyo Rut fue mencionado al presentar dicha solicitud.

XI.- Que tampoco se ha acreditado en autos la existencia legal de la firma Merkaz Chile S.A., titular del nombre de dominio **merkazchile.cl**, como consta en el documento de fojas 29, ni su relación con el primer solicitante.

XII.- Que en autos no consta la relación que pudiera existir entre el primer solicitante y el señor Adán Eduardo Olivares Méndez titular del nombre de dominio **merkaztelecom.cl**, tal como aparece del documento de fojas 30.

XIII.- Que tampoco existe en los autos antecedente alguno relativo a la existencia de la empresa Merkaz Sistema Sociedad Anónima, que sería titular del nombre de dominio **merkazsystemas.cl**, como consta del documento de fojas 31 ni su relación con el primer solicitante de estos autos.

XIV.- Que desde este punto de vista se tendrá que rechazar por no acreditada, la argumentación del primer solicitante relativa al fundamento y origen de su petición, toda vez que no se ha rendido en el proceso prueba alguna que acredite sus dichos ni la relación que existiría entre los nombres de dominio “**merkaz.cl**, **merkazchile.cl**, **merkaztelecom.cl** y **merkazsystemas.cl**”, los cuales aparecen inscritos a nombre de terceros completamente ajenos a este expediente.

XV.- Que en lo tocante a la argumentación y pruebas rendidas por el segundo solicitante, es necesario en primer lugar señalar que la primera solicitud de autos fue presentada con fecha 03 de Agosto de 2010 por parte del señor Eduardo Manuel Lobovsky Barrera; de



modo tal que el mejor derecho sobre la denominación que constituye el nombre de dominio en disputa, debe ser acreditado como existente a esa fecha.

XVI.- Que del documento de fojas 86 y 87, se desprende que los señores Rendic Hermanos S.A., adquirieron las marcas "Merkat", mediante contrato de 27 de Octubre de 2011; esto es, con posterioridad a la presentación de ambas solicitudes competitivas de registro de la marca.

El mismo hecho se ve corroborado con el mérito de los documentos de fojas 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73 y 75, en los cuales consta que la inscripción de la cesión de las marcas fue presentada al INAPI con fecha 30 de Noviembre de 2011.

XVII.- Como pruebas del uso efectivo de la marca "Merkat" en el mercado, acompañan el documento de fojas 76 que se refiere a una promoción que por la recarga del teléfono celular en los locales Unimarc se les regala una bebida cola; el documento de fojas 77 que destaca que en Unimarc se vende Arroz Merkat grado 2. Grano largo delgado 1 Kg. 2 x \$ 479 y el documento de fojas 85, que consiste en una boleta de venta del supermercado por un total de \$ 3.120 en el que se detallan distintos productos marca Merkat. Todo ello resulta completamente insuficiente para dar por acreditado el argumento del segundo solicitante en el sentido de que se trataría de una marca famosa y notoria ampliamente reconocida en el mercado.

XVIII.- Que en atención a que el segundo solicitante, tal como ha sido detallado con anterioridad, no era dueño de una marca comercial registrada y tampoco ha acreditado la alegada notoriedad de esa denominación que le confiriera derechos válidamente adquiridos que resultaran contrariados con la asignación del nombre de dominio en disputa a la fecha de la presentación de la solicitud por parte del primer peticionario, solo puede concluirse que los señores Rendic Hermanos S.A. no han logrado acreditar un mejor derecho sobre el nombre de dominio pedido.

IXX.- Que no habiendo sido acreditado el mejor derecho sobre el dominio solicitado por ninguna de las partes, solo resta que este sea asignado al primer solicitante y así se resolverá en definitiva.

#### RESUELVO:

I.- Rechazar la solicitud de Rendic Hermanos S.A., RUT N° 81.537.600-5, para la inscripción del nombre de dominio **merk-sat.cl**.-

II.- Acoger la solicitud de Eduardo Manuel Lobovsky Barrera, RUT N° 7.122.257-8, y asignarle en forma definitiva el nombre de dominio **merk-sat.cl**.-

Autorícese la sentencia por un Ministro de Fe o por dos testigos, en conformidad con lo previsto en el inciso final del Artículo 640 del Código de Procedimiento Civil.

Andrés Echeverría Bunster

Autorizo la firma de don Andrés Echeverría Bunster, cédula nacional de identidad N° 5.199.640-2.

Santiago, 2 de Mayo de 2012.

