MONTBLANCCHILE.CL

Santiago, 10 de Junio del 2008.-

VISTOS:

I. PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- Compromiso.

Que con fecha 24 de Septiembre de 2007 fue entregada al Juez Arbitro la carpeta Oficio NIC OF08003/2007, denominada "Arbitraje dominio montblancchile.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 fue notificada al Juez Arbitro por carta y vía e-mail con fecha 24 de Septiembre de 2007. Lo anterior consta de fs. 1 a 5 del expediente arbitral.

Que por carta de fecha 25 de Septiembre de 2007 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 Arbitro citó a las partes a una audiencia de conciliación y fijación de procedimiento para el día 9 de Octubre de 2007, a las 16:30 horas, en calle Agustinas Nº 1.291, piso 3, Oficina C, Comuna de Santiago, Región Metropolitana. La citada carta y resolución rola a fs. 6 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. 7 y a fs. 8 de estos autos arbitrales.

I.2.- Partes de este juicio arbitral.

Son partes en este proceso arbitral: MontBlanc Chile (MARCO ANTONIO PONCE MUÑOZ), RUT: 12.639.030-0, domiciliado en Avenida Andrés Bello 2897, Las Condes, Santiago, Teléfono: 2333908, quien ha tenido el carácter de demandado; y MONTBLANC-SIMPLO GMBH REP. SANGENT & KRAHN, (SANGENT & KRAHN PROCURADORES INTERNACIONALES DE PATENTES Y MARCAS LTDA), RUT:79.713.300-0, representada por los abogados Matías Somarriva Labra, Eduardo Lobos Vajovic y por estudiantes de derecho doña Claudia María Méndez Massardo, todos domiciliados en Andrés Bello 2711, piso 19, Las Condes, ciudad de Santiago, Email: cadmin@weekmark.cl, ctecnico@weekmark.cl, sseguel@weekmark.cl,

<u>Ivergara@sargent.cl</u>, cmendez@sargent.cl, <u>elobos@sargent.cl</u>; y sargent@sargent.cl Teléfono: 3683500, quien ha tenido el carácter de demandante.

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

Con fecha 9 de Octubre de 2007, siendo las 16:30 horas, se llevó a efecto el comparendo de conciliación decretado en estos autos arbitrales, con la asistencia del primer solicitante y de la apoderada del segundo solicitante doña Claudia María Méndez Massardo, y del Juez árbitro don Felipe Barros Tocornal. Se llamó a las partes a conciliación sin que se produjera, y se acordó el procedimiento al cual se sujetaría el juicio arbitral. Asimismo, se tuvo por notificadas expresamente a las partes de todas las resoluciones dictadas en el expediente hasta la fecha del referido comparendo de conciliación. La citada acta de comparendo rola de fs. 19 a fs. 24 del expediente arbitral.

I.4.- Período de discusión.

- **I.4.1.-** <u>Demanda</u>: De fs. 25 a fs. 30 de estos autos arbitrales se encuentra la demanda que Montblanc-Simplo Gmbh Rep. Sangent & Krahn, (Sangent & Krahn Procuradores Internacionales De Patentes Y Marcas Ltda.), representada por don Matías Somarriva Labra, ambos domiciliados para estos efectos en Avenida Andrés Bello 2897, Las Condes, Santiago, dedujo en contra de Montblanc Chile (Marco Antonio Ponce Muñoz), con el objeto que la asignación del nombre de dominio "montblancchile.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 de derecho:
- El actor, señala en su demanda una breve historia de MONTBLANC-SIMPLO GMBH, comenzando el año 1906, entre el comerciante Claus-Johannes Voss, el ingeniero Wilhelm Dziambor y el banquero Christian Lausen, nació la compañía Simplo Filler Pen. Posicionarse en el mercado a través del lanzamiento de una serie de lapiceras. La compañía pasó a denominarse Montblanc-Simplo GmbH en 1930, y al año siguiente comenzó a producir accesorios de cuero para escritorio. Existe una serie de colecciones que fueron presentadas en 1986: "Meisterstück Solitaire" y su versión "Precious Metal Meisterstück", "Patron of Art", la edición, "Writers", presentó la lapicera denominada "Hemingway", a la que seguirían otras, rindiendo tributo a famosos escritores. Cerca del año 2000 Montblanc-Simplo GMBH incursionó en otros mercados lanzando al efecto colecciones de relojes, perfumería y una lujosa colección de carteras para mujeres ejecutivas.
- Por otra parte, la parte demandante señala que como parte de la estrategia para llegar a diferentes sectores del mercado y proteger sus inversiones y proteger este activo, ésta se ha preocupado de obtener también la protección de las marcas comerciales que se encuentran registradas ante el Departamento de Propiedad Industrial. Así, la marca "MONTBLANC" se encuentra amparada en numerosos registros marcarios que detalla su demanda, y hace presente que dicha marca es idéntica al elemento principal sobre el cual se estructura el nombre de dominio en disputa.

- En esa misma línea, el demandante destaca que, se puede comprobar que el nombre de dominio en disputa guarda una similitud con las marcas comerciales, toda vez que la expresión que conforma la marca "MONTBLANC" se encuentra contenida íntegramente en el nombre de dominio en disputa.
- -Agrega, en su argumentación que la adición de la expresión "CHILE" al término "MONTBLANC" no puede ser considerada bajo ninguna circunstancia como un elemento diferenciador, dado que el vocablo "CHILE" solamente alude a un país, sin introducir divergencia alguna.
- Reitera en esta línea el actor, que estructura del nombre de dominio es idéntica a las marcas y nombres de dominio que lo identifican tanto a nivel nacional como internacional, lo cual evidentemente producirá toda suerte de errores y confusiones en los usuarios de Internet.
- A mayor abundamiento, destaca el actor que debido a la actitud de los usuarios de Internet de ingresar a los sitios mediante nombres que les son familiares, el usuario asociaría inmediatamente el nombre de dominio "MONTBLANCCHILE.CL" a una página que diga relación con los productos, que se identifican a través de la marca notoria y famosa "MONTBLANC", la parte demandante destaca que MONTBLANC-SIMPLO GMBH. es titular del siguiente nombre de dominio en Internet MONTBLANC.COM.
- En otro orden de cosas, en cuanto al derecho el nombre de dominio consiste en una "dirección electrónica" o bien una "denominación" por medio de la cual un usuario de Internet es conocido y se identifica dentro de esta red, el concepto de nombre de dominio lleva implícita la idea de poder identificar a cada usuario en Internet, de forma tal que quien se identifique como, por ejemplo, UNIVERSIDAD DE CHILE, JUMBO o FIAT, efectivamente corresponda a dicha entidad, organización o empresa. De lo contrario, el concepto de la red mundial Internet carecería de sentido y se transformaría en un instrumento confuso, caótico.
- Señala el actor, que en relación con el criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio cabe señalar que en el derecho comparado, y por cierto en los últimos años también por la uniforme jurisprudencia en nuestro país, se ha efectuado una inmediata y lógica relación entre los nombres de dominio y las marcas comerciales lo anterior permite sostener que los nombres de dominios, además de la función técnica que cumplen, tienen un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes o servicios que se ofrecen vía Internet.
- En este contexto, continúa la actor, cabe tener presente que con fecha 1º de Enero del año 2000 entró en vigencia la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy "UDRP") desarrollada por la Corporación de Nombres y Números Asignados a Internet (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers "ICANN"), la cual reconoce como aspecto fundamental para la resolución de dichos conflictos, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestión.

- Por su parte, el actor agrega que el Informe Final de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), así como las Opiniones del Panel OMPI Sobre Ciertas Preguntas Relacionadas con el UDRP (WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions), establecen que en el procedimiento de revocación de un nombre de dominio se deben considerar circunstancias tales como que el dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca comercial, que el titular del dominio no tenga derechos o intereses legítimos sobre él, o cuando se ha registrado el dominio de mala fe.
- En esta misma línea, los criterios anteriormente mencionados, a juicio de la demandante, han sido recogidos por los Artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC-Chile dado que el actor es titular de es titular de numerosos registros marcarios vigentes.
- Agrega, que en el evento de asignársele el nombre de dominio al demandado se estaría produciendo una dilución de la reconocida marca "MONTBLANC" y evidentemente podría inducir a error a los usuarios.
- En otro orden de ideas, el actor se refiere al criterio de la creación intelectual del signo pedido, basándose que quien ha creado una denominación, el nombre mediante el cual son reconocidos los productos es uno de sus activos más importantes. Dicho signo identifica a los productos ampliamente distribuidos y comercializados, de manera que su nombre y fama resultan evidentes, tanto en CHILE como en el extranjero.
- El actor también cita el criterio de la notoriedad del signo pedido esta teoría postula que el titular de un nombre de dominio debe ser la parte que les ha conferido a los mismos fama, notoriedad y prestigio, alcanzados dichos caracteres su campo de protección debe ampliarse, para evitar confusiones en el mercado y un aprovechamiento de ella por parte de terceros.
- A mayor abundamiento, el actor cita el criterio de la identidad el cual establece que corresponderá asignar el nombre de dominio en conflicto a la persona o entidad cuya marca, nombre, u otro derecho o interés pertinente sea idéntico o muy similar al mismo. Hace presente que este criterio ha sido recogido por la jurisprudencia nacional como en el fallo reciente de 21 de mayo de 2006 sobre nombre de dominio "viñasdelmaipo.cl": "El criterio de la identidad señala que el nombre de dominio en disputa se debe asignar a quien tenga una más estrecha relación con el mismo…".
- Por último y después de citar diversas disposiciones del Convenio de París que tiene plena vigencia y aplicabilidad en Chile y rango de ley, el actor concluye en razón de todo lo expuesto es titular del mejor derecho para la obtención del nombre de dominio en disputa, por cuanto es evidente que la asignación del dominio "montblancchile.cl" al demandado de autos, constituiría una causal de error y confusión en el público usuario y consumidor, que no se condice con el espíritu de la normativa marcaria vigente, los criterios propugnados por ICANN, la OMPI, la Reglamentación de NIC Chile, y los Tratados Internacionales sobre derechos de propiedad industrial y competencia desleal ratificados por Chile.

- **I.4.2.-** Resoluciones y traslado: A fs. 77 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; teniéndose por acompañados los documentos probatorios, con citación por igual término. Los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por correo certificado de dicha resolución a las partes, rolan a fs.78 y a fs. 79 de autos.
- **I.4.3.-** Contestación de la demanda: De fs. 80 a fs. 81 de estos autos arbitrales se encuentra el escrito por el cual, Marco Antonio Ponce Muñoz solicita se le otorgue el nombre de dominio "montblancchile.cl", conforme a los argumentos en que se funda su contestación, y que dice relación, entre otros, con los siguientes antecedentes:
- El demandado, haciendo referencia a la historia de Mont Blanc, esta fue creada el año 1947, que distribuye los productos a varios países entre ellos Estados Unidos, Alemania, Europa, siendo su primer representante Francisco Mertens Hak, padre del representante actual.
- Hace mención el demandando, al hecho que el señor Alexander Mertens autorizó al señor Marco Ponce y a la empresa Importadora Adad y Ponce Ltda. usar, distribuir, los productos Mont Blanc con un poder Notarial.
- Agrega en su contestación los productos que venden son barras porta carga, porta equipajes diferentes modelos, porta ski diferentes modelos, porta bicicleta, porta kayac y otros productos relacionados en la misma línea en accesorios para vehículos.
- Hace presente que la marca Mont Blanc Chile, se encuentra inscrita en el Departamento de Propiedad Industrial con la numeración 12.
- A mayor abundamiento, en su contestación el demandado menciona que los productos que distribuye la empresa Simplo y los productos que ellos comercializan son rubros completamente diferentes.
- Finalmente, señalan la importancia de la asignación del nombre de dominio en disputa a su favor, por cuanto ellos dependen de esto y los productos que allí aparecen son los mismos que en la página de Internet de suecia y en revistas, los que son completamente opuestos a la empresa demandandate.
- **I.4.4.-** Resolución Por resolución de fecha 14 de Noviembre y que rola a fs. 104 de autos, se proveyó el escrito de la demandada, teniéndose por contestada la demanda y por acompañados los documentos probatorios, con citación. Los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por correo certificado de dicha resolución a las partes, rola a fs. 105 de autos.

I.5.- Prueba

- **I.5.1.-** <u>Interlocutoria de Prueba</u>: Esta resolución dictada con fecha 14 de Noviembre de 2007, 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 "montblancchile.cl".- La interlocutoria de prueba fue notificada a las partes por correo certificado según consta en los certificados de la empresa de correos que rola a fs. 105 de autos.
- I.5.2.- Prueba documental: Parte demandante. La parte demandante acompañó con citación, en su escrito de demanda, los siguientes documentos probatorios no objetados por la contraria: Uno.- Listado de las marcas Comerciales cuyo titular es el actor, y que incluyen la expresión MONTBLANC, entre ellas, Registro Nº 691.356, MONTBLANC, denominativa, para distinguir productos en la clase 18; Registro Nº 547.674, MONTBLANC, denominativa, para distinguir productos en la clase 25; Registro No 659.478, **MONTBLANC**, denominativa, para distinguir productos en la clase 3; Registro Nº 636.919, **MONTBLANC**, denominativa, para distinguir productos en la clase 9; Registro Nº 535.558, MONTBLANC, denominativa, para distinguir establecimiento comercial, en la región Metropolitana, clase 16; Registro Nº 581.229, MONTBLANC, denominativa, para distinguir productos en la clase 16; Registro Nº 711.423, MONTBLANC, denominativa, para distinguir productos en la clase 14 y; Registro No 596.811, MONTBLANC, denominativa, para distinguir productos de la clase 34. Dos.-Copia impresa del certificado de titularidad del nombre de dominio MONTBLANC.COM. Tres.- Impresiones del sitio web www.montblanc.com, sitio web oficial del actor. Cuatro.- Copia del sitio de Internet www.4wmagazine.com, en que consta la historia del actor. Cinco.- Impresiones del buscador GOOGLE.CL de las palabras "MONTBLANC CHILE". Seis.- Copia del certificado de registro Nº 715.755 "MONTBLANC" clase 12, en el cual consta que el titular de dicho registro es Francisco Mertens Hak. Siete.-Impresión del sitio de Internet www.tess2.uspto.gov, en que consta que el actor es titular de la marca "MONT BLANC" bajo el registro Nº 3059776, en Estados Unidos, con fecha 21 de febrero de 2006, en las clases 6,8,9,21,25 y 34. Ocho.- Impresión del sitio de Internet www.tess2.uspto.gov, en que consta que el actor es titular de la marca "MONTBLANC" bajo el registro Nº 1884842, en Estados Unidos, con fecha 21 de Marzo de 1995, en las clases 14 y 18. Nueve.- Impresión del sitio de Internet www.tess2.uspto.gov, en que consta que el actor es titular de la marca "MONTBLANC" bajo el registro Nº 1825001, en Estados Unidos, con fecha 8 de Marzo de 1994, en la clase 9. Diez.- Impresión del sito de Internet www.wipo.int, en que consta que el actor es titular de un registro internacional de la WIPO para la marca MONTBLANC, mixta, bajo el Nº 318506, con fecha 5 de Agosto de 1966, en la clases 16 y 28. Once.-Impresión del sitio de Internet www.wipo.int en que consta que mi representada es titular de un registro internacional de la WIPO para la marca MONTBLANC, mixta, bajo el Nº 318765, con fecha 12 de Agosto de 1966, en la clase 16.

I.5.3.- Prueba documental: Parte demandada.- La parte demandada acompañó, en su escrito de contestación, los siguientes documentos probatorios no objetados por el demandante: Uno.- Diversos correos electrónicos de diferentes remitentes y fechas, solicitando diversas cotizaciones de sus productos. Dos.- Fotocopia de la Constitución de la Sociedad "Importadora Adad y Ponce Limitada o Montblanc Chile". Tres.-Fotocopias simples de las cédulas de Identidad de Marco Antonio Ponce Muñoz y Alexander Mertens Teillery. Cuatro.- Carta autorización, donde Alexander Mertens Teillery representante legal de Importadora Multirack Ltda. y a la vez representante de la marca Mont Blanc en Chile, autoriza al señor Marco Ponce Muñoz y la empresa importadora Adad y Ponce Ltda. a utilizar la marca, distribuir y vender los productos montblanc en Chile de fecha 26 de Octubre de 2007. Cinco.- Se adjuntan cuatro facturas del mes de Octubre del año 2007 dando cuanta de los servicios prestados. Seis.- Catálogo Mont Blanc User's best choice, donde muestran los diversos productos que ellos tienen. Siete.- Folleto Mont Blanc, desde 1947, líder mundial en porta equipajes. Ocho.- Catálogo Mont Blanc, Enjoy Outer Space, productos para transportar bicicletas.

I.6.- Observaciones a la prueba: La parte demandante, efectuó las siguientes observaciones:

- Respecto a la autorización a usar, vender, distribuir los productos Mont Blanc, surgiendo supuestamente de dicha situación su mejor derecho para solicitar el nombre de dominio, hace presente que no consta su existencia, veracidad y legitimidad.
- En relación con el uso, hace presente el actor que "usar" no incluye o autoriza para solicitar nombres de dominio.
- Relacionando con lo anterior, el titular actual de la marca Montblanc № 715.755, clase 12, respecto del cual el demandado alega tener la facultad de usar es Francisco Mertens Hak y no quien el demandando señala haberlo autorizado,
- Además, el actor señala que desvirtuaría lo señalado por el demandando en su escrito el cual cita textual "...el Sr. Alexander Mertens Teillery es... el representante de la marca Montblanc en Chile por más de 14 años en accesorios para vehículos y a su vez está inscrita en DPI con numeración 12".
- A mayor abundamiento, el actor acusa que ante el DPI no existe ninguna marca comercial "Montblanc" de la cual sea titular el Sr. Alexander Mertens.

I.7.- Medidas para mejor resolver y citación para oír sentencia.

Por resolución de fecha 22 de Abril de 2008 y atendido al mérito de autos, se citó a las partes para oír sentencia. El tribunal no decretó medidas para mejor resolver. La referida resolución rola a fs. 118 del expediente arbitral. El certificado de la empresa de correos que acredita la notificación por correo certificado de dicha resolución a las partes, rola a fs. 119 de autos.

II.- PARTE CONSIDERATIVA

PRIMERO.- 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 para ser titulares del nombre de dominio "montblancchile.cl".

SEGUNDO.- Que en este proceso arbitral, MONTBLANC-SIMPLO GMBH REP. SANGENT & KRAHN, (SANGENT & KRAHN PROCURADORES INTERNACIONALES DE PATENTES Y MARCAS LTDA) ha tenido el carácter de parte demandante y MontBlanc Chile (MARCO ANTONIO PONCE MUÑOZ), ha tenido el carácter de parte demandado. 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.

TERCERO.- Que el actor ha esgrimido en su demanda, como fundamentos esenciales de la misma, que: 1º Que, el nombre de dominio consiste en una "dirección electrónica" o bien una "denominación" por medio de la cual un usuario de Internet es conocido y se identifica dentro de esta red, el concepto de nombre de dominio lleva implícita la idea de poder identificar a cada usuario en Internet, de forma tal que quien se identifique como, por ejemplo, UNIVERSIDAD DE CHILE, JUMBO o FIAT, efectivamente corresponda a dicha entidad, organización o empresa. De lo contrario, el concepto de la red mundial Internet carecería de sentido y se transformaría en un instrumento confuso, caótico; 2º Que, en relación con el criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio cabe señalar que en el derecho comparado, y por cierto en los últimos años también por la uniforme jurisprudencia en nuestro país, se ha efectuado una inmediata y lógica relación entre los nombres de dominio y las marcas comerciales lo anterior permite sostener que los nombres de dominios, además de la función técnica que cumplen, tienen un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes o servicios que se ofrecen vía Internet; Que en este contexto, continúa la actor, cabe tener presente que con fecha 1º de Enero del año 2000 entró en vigencia la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy "UDRP") desarrollada por la Corporación de Nombres y Números Asignados a Internet (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers "ICANN"), la cual reconoce como aspecto fundamental para la resolución de dichos conflictos, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestión. 3º Que, por su parte, el actor agrega que el Informe Final de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), así como las Opiniones del Panel OMPI Sobre Ciertas Preguntas Relacionadas con el UDRP (WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions), establecen que en el procedimiento de revocación de un nombre de dominio se deben considerar circunstancias tales como que el dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca comercial, que el titular del dominio no tenga derechos o intereses legítimos sobre él, o cuando se ha registrado el dominio de mala fe. 4º Que, los criterios anteriormente mencionados, a juicio de la demandante, han sido recogidos por los Artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC-Chile dado que el actor es titular de las marcas comerciales registradas. 5º Que, el actor se refiere al

criterio de la creación intelectual del signo pedido, basándose que quien ha creado una denominación, el nombre mediante el cual son reconocidos los productos es uno de sus activos más importantes. Dicho signo identifica a los productos ampliamente distribuidos y comercializados, de manera que su nombre y fama resultan evidentes, tanto en CHILE como en el extranjero. 6º Que, el criterio de la notoriedad del signo pedido esta teoría postula que el titular de un nombre de dominio debe ser la parte que les ha conferido a los mismos, fama, notoriedad y prestigio, alcanzados dichos caracteres su campo de protección debe ampliarse, para evitar confusiones en el mercado y un aprovechamiento de ella por parte de terceros. 7º Que, el criterio de la identidad el cual establece que corresponderá asignar el nombre de dominio en conflicto a la persona o entidad cuya marca, nombre, u otro derecho o interés pertinente sea idéntico o muy similar al mismo. Hace presente que este criterio ha sido recogido por la jurisprudencia nacional como en el fallo reciente de 21 de mayo de 2006 sobre nombre de dominio "viñasdelmaipo.cl": "El criterio de la identidad señala que el nombre de dominio en disputa se debe asignar a quien tenga una más estrecha relación con el mismo...". 8º Que, diversas disposiciones del Convenio de París que tiene plena vigencia y aplicabilidad en Chile y rango de ley, el actor concluye en razón de todo lo expuesto es titular del mejor derecho para la obtención del nombre de dominio en disputa, por cuanto es evidente que la asignación del dominio "montblancchile.cl" al demandado de autos, constituiría una causal de error y confusión en el público usuario y consumidor, que no se condice con el espíritu de la normativa marcaria vigente, los criterios propugnados por ICANN, la OMPI, la Reglamentación de NIC Chile, y los Tratados Internacionales sobre derechos de propiedad industrial y competencia desleal ratificados por Chile.

CUARTO.- Que la parte demandada ha señalado como sus argumentos esenciales para ser titular del nombre de dominio en disputa, los siguientes: **1º** Que, el señor Alexander Mertens autorizó al señor Marco Ponce y a la empresa Importadora Adad y Ponce Ltda. usar, distribuir, los productos Mont Blanc con un poder Notarial. **2º** Que, los productos que venden son barras porta carga, porta equipajes diferentes modelos, porta ski diferentes modelos, porta bicicleta, porta kayac y otros productos relacionados en la misma línea en accesorios para vehículos. **3º** Que, la marca Mont Blanc Chile, se encuentra inscrita en el Departamento de Propiedad Industrial con la numeración 12. **4º** Que distribuye la empresa Simplo y los productos que ellos comercializan son rubros completamente diferentes. **5º** Que, la importancia de la asignación del nombre de dominio en disputa a su favor, por cuanto ellos dependen de esto y los productos que allí aparecen son los mismos que en la página de Internet de Suecia y en revistas, los que son completamente opuestos a la empresa demandante.

QUINTO.- Que la parte demandante ha acompañado documentos probatorios en estos autos, <u>no objetados por la contraria</u>, 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: **i)** que el actor es titular del nombre de dominio "montblanc.com", el que contiene una expresión idéntica a aquella incluida en el nombre dominio materia de esta disputa; **ii)** que el actor es titular de numerosas marcas comerciales en Chile, relativas a la palabra "MONTBLANC"; **iii)** Que el actor es una empresa de gran fama y notoriedad en Chile y en el extranjero; y **iv)** Que la palabra "MONTBLANC" forma parte del nombre de la sociedad demandante (MONTBLANC-SIMPLO GMBH).

SEXTO.- Que la parte demandada acompañó documentos probatorios en estos autos, debidamente ponderados, que acreditan a juicio de este Sentenciador: (i) que el demandado ha sido el primer solicitante del nombre de dominio en disputa, (ii) Que el demandado se encontraría en Chile autorizado por el representante de la marca "Mont Blanc", la que dice relación con accesorios para vehículos, para usar, vender, distribuir los productos de dicha empresa,

SÉPTIMO.- Que no obstante lo anterior, este Sentenciador llega a la conclusión que el primer solicitante, a diferencia del actor, no es titular de registro marcario alguno relacionado con el nombre de dominio en disputa, y que la autorización antes señalada obtenida por el demandado, no incluye la facultad de solicitar para sí el registro de marcas ni menos de nombres de dominio relativos a la empresa "Mont Blanc".

SEPTIMO.- Que por otra parte, la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio .CL 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.". Que a la luz de la probanza rendida en autos, este Sentenciador puede sostener que la solicitud de inscripción del nombre de dominio en disputa por parte de la demandada, contraviene derechos válidamente adquiridos por el actor.

OCTAVO.- Que de acuerdo con los fundamentos expuestos y consideraciones precedentes, este Juez Arbitro puede concluir que no resulta posible en el caso de autos aplicar el principio "First come First Served", por cuanto la sociedad MONTBLANC-SIMPLO GMBH REP. SANGENT & KRAHN, (SANGENT & KRAHN PROCURADORES INTERNACIONALES DE PATENTES Y MARCAS LTDA), tiene un mejor derecho para ser titular del nombre de dominio "montblancchile.cl", ya que en la especie son plenamente aplicables los criterios de "titularidad de registros marcarios para el signo pedido como nombre de dominio" y el de "titularidad de una razón social que incluye la expresión solicitada 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	e el	nombre	de	dominio	"montblance	:hile.	cl" a	MO	NTBLANC	:-SIMPLO
GMBH	I REP.	SAN	IGENT	&	KRAHN,	(SANGENT	&	KRA	HN	PROCUR	ADORES
INTER	NACION	ALE	S DE P	ATE	NTES Y	MARCAS LT	DA)	, RUT	:79.7	713.300-0	, •

- 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.

La presente resolución es autorizada por los testigos don Guillermo Correa Tocornal, cédula nacional de identidad Nº8.924.471-4 y doña María José Arancibia Obrador, cédula nacional de identidad Nº15.385.586-2, ambos domiciliados en calle Agustinas Nº1291, piso 3, oficina C, Santiago.

Guillermo Correa Tocornal

María José Arancibia Obrador