Santiago, siete de abril del año dos mil nueve.

Vistos lo dispuesto por el número Quinto de las Bases de Procedimiento de fojas 11 y siguiente de autos y lo dispuesto por el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre la forma de las sentencias, de 30 de septiembre de 1920, y habiéndose citado a las partes a oír sentencia definitiva, se procede a dictar la siguiente sentencia en juicio arbitral de asignación del nombre de dominio CL "mtec.cl".

Parte Expositiva:

Primero: Por Oficio de fecha 27 de octubre de 2008, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), designó al suscrito Juez Árbitro Arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio "mtec.cl", surgido entre don Juan Sebastián Davanzo Caram, ignoro profesión u oficio, domiciliado en Camino Otoñal 1382, comuna de Las Condes, Santiago y MTEK S.A., sociedad de giro comercial, representada en este juicio por Estudio Silva & Compañía, Estudio Jurídico, con domicilio en Hedaya 60, Piso 4, Las Condes, Santiago. Que por resolución de fecha 3 de noviembre de 2008 el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo en el menor tiempo posible y citó a las partes a comparendo para fijar las Bases del Procedimiento Arbitral según consta a fojas 2 de autos, el que se efectuó en la Oficina del Juez Árbitro el día 24 de noviembre de 2008, a las 12:30 horas, con la asistencia de ambas partes, según consta a fojas 11 y siguiente.

Segundo: Partes Litigantes: Son partes litigantes en la presente causa don Juan Sebastián Davanzo Caram, primer solicitante del nombre de dominio "mtec.cl" y MTEK S.A., demandante u opositor de autos.

Tercero: Enunciación breve de los fundamentos de hecho y de derecho de la pretensión de MTEK S.A. la que funda su demanda de oposición a que se otorgue en definitiva el registro del nombre de dominio "mtec.cl" a don Juan Sebastián Davanzo Caram e invoca los siguientes fundamentos:

1.- Antecedentes de Hecho: La parte demandante, en su escrito de demanda de fojas 18 y siguientes, cita los siguientes antecedentes de hecho para que se rechace la pretensión del primer solicitante e indica que dentro del plazo que establece el artículo 10 del Reglamento para el funcionamiento del registro de Nombres de Dominio CL, solicitó el mismo nombre de dominio. Agrega que en la fase de mediación no se logró acuerdo entre las partes y se procedió a la designación del Juez Arbitro por NIC Chile.

2.- Antecedentes de Derecho:

A) Como primer argumento jurídico Mtek S.A. realiza un descripción de la Red Internet y solicita que este caso sea evaluado "mas allá de la tentación de aplicar simplistamente el principio FIRST COME FIRST SERVED, que en muchos casos involucra una profunda injusticia", agrega que afortunadamente los criterios que se están aplicando para resolver conflictos de nombres de dominio, "se han ido refinando, de manera que se ha ido mas allá del miope criterio inicial "first come first served", para analizar los conflictos a la luz de los principios generales del derecho y de la tesis del mejor derecho".

En fundamento de la legitimidad de la pretensión la demandante señala que es una destacada y ampliamente posicionada empresa, líder en el rubro de productos industriales y que es titular de la solicitud de marca comercial MTEK, que se tramita ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, con el número 803.974 y que el nombre de dominio en disputa "mtec.cl", si se asigna al primer solicitante confundirá a los clientes de la actora, ya que es similar a la solicitud de marca comercial "MTEK", situación que contravendría lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento de NIC Chile, que señala: "Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos validamente adquiridos por terceros", y lo propio respecto al artículo 22 del reglamento de Nic Chile, que si bien se refiere a las causales de revocación de un dominio ya inscrito, establece el principio relativo a que si 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 conocido.

C) Finalmente, la parte demandante reitera como fundamento el tema de la dilución marcaria, en cuanto a que si en el mercado y en la publicidad

comienza a circular una expresión idéntica a las marcas de la actora, como eventualmente podría ocurrir, que identifique además determinados servicios que se encuentren ligados a los servicios de MTEK S.A. y que no correspondan a ella, indudablemente empezará a generar un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a los signos registrados por la oponente de autos.

Concluye solicitando que conforme a "buena fe, interés legitimo, marca y, presencia comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados, todos son elementos que perfilan a la actora como titular de un "mejor derecho" para optar al dominio en cuestión y que por lo señalado debe asignársele el nombre de dominio en disputa "mtec.cl".

Con fecha 16 de diciembre de 2008 el Tribunal tuvo por interpuesta demanda arbitral por el nombre de dominio en disputa y confirió traslado a don Juan Sebastián Davanzo Caram, por el término de 15 días hábiles para su contestación y tuvo por agregados los documentos probatorios acompañados, con citación, notificando a las partes por correo electrónico con igual fecha.

Cuarto: El demandado con fecha 8 de enero de 2009, presentó escrito de contestación de demanda, en la que expuso los siguientes fundamentos:

- A) Señala el primer solicitante del dominio don Juan Sebastián Davanzo Caram que ha desarrollado una empresa dedicada a la creación y desarrollo de soluciones tecnológicas para equipos industriales y de automotores de aventura y competición.
- B) Que en este ámbito de actividades tiene registrada la marca comercial "M-TEC", con el número 750.297, para distinguir productos de la clase 12 y que la demandante tiene una solicitud de marca comercial en trámite, con el número 803.974, del signo "MTEK", para distinguir baterías, reguladores, cargadores y ups de la clase 9.
 - Que en materia de nombres de dominio actualmente existe el dominio "m-tec.cl", y que el dominio "mtek.cl", que si corresponde a la razón social de la demandante, se encuentra disponible en Nic Chile, y no lo ha solicitado.
- C) Finalmente, el demandado cita disposiciones del denominado Código Chileno de Ética Publicitaria y del Convenio de Paris para la protección

de la propiedad industrial, en apoyo de su pretensión y solicita se le asigne el nombre de dominio en disputa, en su calidad de primer solicitante del mismo.

D) Que como medios de prueba el primer solicitante acompañó copia de su marca comercial "M-TEC", registro número 750.297, otorgada con fecha 10 de febrero de 2006, que tiene para distinguir todos los productos de la clase 12 y copia de proyecto de su página Web, entre otros.

Que el Tribunal con fecha 19 de enero de 2009, dictó resolución teniendo por contestada la demanda de autos y por acompañaos los medios de prueba, con citación, la que fue notificada a las partes con igual fecha.

Que la parte demandante presentó escrito sumado "téngase presente", en el que señala que el demandado no ha probado haber hecho uso de la marca comercial "M-TEC", para distinguir productos de la clase 12 e invoca que los derechos de la demandante tienen respaldo en tratados internacionales, como por ejemplo el Convenio de Paris. El Tribunal con fecha 19 de marzo de 2009, proveyó dicho escrito téngase presente y notificó a las partes con igual fecha mediante correo electrónico.

Que el Tribunal con fecha 23 de marzo de 2009, citó a las partes a oír sentencia definitiva, notificando dicha resolución por correo electrónico a las partes con igual fecha.

Parte Considerativa:

Quinto: Consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento al fallo:

1º Que la materia que debe resolverse en esta litis, consiste en determinar a quien de los litigantes corresponde asignar el nombre de dominio "mtec.cl", esto es, sí a don Juan Sebastián Davanzo Caram, primer solicitante, o a MTEK S.A., segundo solicitante y demandante.

2º Que la parte demandante sostiene ser titular de mejor derecho para que se le asigne el nombre de dominio en disputa, e invoca que este mejor derecho tiene su base en la titularidad de la solicitud de la marca comercial "MTEK", presentada a trámite bajoel número 803.974 ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, con fecha 18 de enero de 2008, según consta del documento que rola a fojas 25 de autos.

3º Que el demandado don Juan Sebastián Davanzo Caram, sostiene en su escrito de contestación de demanda de fojas 44, que ya es titular de la marca comercial "M-TEC", registro número 750.297, otorgada con fecha 10 de febrero de 2006, que tiene para distinguir todos los productos de la clase 12, según consta de documento acompañado a fojas 49 de autos.

4º Que de la prueba documental señalada en los considerandos anteriores, se puede concluir que ambos litigantes sostienen una igual pretensión en cuanto a la asignación del dominio en litigio, fundando esta en el caso del demandado en un registro de marca comercial y en una solicitud de marca comercial en el caso de la demandante, esto es la marca comercial "M-TEC" y la solicitud de marca comercial "MTEK", respectivamente.

5º Que siguiendo el razonamiento de los litigantes antes indicado, corresponde ponderar cual de los dos está en una posición jurídica de mayor legitimidad y por lo tanto en una posición de mejor tutela, para determinar a quien se le debe asignar el nombre de domino "mtec.cl", y en este sentido cabe considerar, como se ha señalado que ambos invocan el estatuto jurídico de la propiedad industrial, regulado en la Ley Nº 19.039, y en el contexto de dicho marco regulatorio, no se puede dejar de ponderar que la parte demandante MTEK S.A., fue objeto de un rechazo en cuanto a su solicitud de marca comercial "MTEK", con fecha 27 de octubre de 2008, según consta en la base de datos del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, información que se encuentra disponible en el sitio Web respectivo (www.inapi.cl); y, por le contrario en demandado goza de un derecho de propiedad industrial marcario cierto, cual es su marca comercial "M-TEC", para distinguir productos de la clase 12.

6º Que en mérito a lo expresado en el motivo anterior, corresponde reconocer al primer solicitante don Juan Sebastián Davanzo Caram, como titular de un mejor derecho para la asignación del dominio "mtec.cl", toda vez que es titular inscrito de la marca comercial "M-TEC", para distinguir productos de la clase 12, desde el año 2006, a lo que suma su posición de primer solicitante del domino, amparado en el principio jurídico "primero en el tiempo, primero en el derecho", existiendo una cuasi identidad entre su marca comercial "m-tec" y el dominio "mtec.cl", lo que disipa una eventual confusión en los usuarios de la red de Internet, en cuanto al origen empresarial del titular de ambas

Oscar Torres Zagal Juez Árbitro

designaciones, la marca comercial y el nombre de dominio.

Parte Resolutiva:

En mérito a lo señalado en la parte considerativa, resuelvo conforme principios de mejor derecho y de prudencia y equidad, asignar el nombre de dominio "mtec.cl", a don Juan Sebastián Davanzo Caram, y se rechaza la demanda de fojas 13 y siguientes interpuesta por MTEK S.A.

En materia de costas cada parte soportara sus costas procésales y en materia de costas personales del Tribunal Arbitral estése a lo resuelto a fojas 2 de autos.

Notifíquese la sentencia a las partes mediante carta certificada y correo electrónico y a la Secretaría de NIC Chile mediante correo electrónico. Archívese en su oportunidad el expediente arbitral.

Conforme lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, se designan como testigos a doña Alejandra Loyola Ojeda y a doña Cecilia Alcaine Abrigo, a efectos autoricen la presente sentencia, quienes firman conjuntamente con el suscrito.

Óscar Andrés Torres Zagal Abogado Juez Árbitro Arbitrador

Alejandra Loyola Ojeda

Cecilia Alcaine Abrigo