En Santiago, a 9 de Agosto de 2007.

VISTOS:

- 1.- El Oficio de Nic Chile OF07284, de 8 de Marzo de 2007, por el cual se remiten al suscrito los antecedentes para la realización de este arbitraje, a fin de resolver el conflicto entre Comercial y Productora de Eventos Jeremías Ltda. y Ogio International Inc., por la inscripción del nombre de dominio ogio.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 8 de Marzo de 2007, dando cuenta de la designación del suscrito como árbitro en este caso, de fojas 5.
- 4.- Resolución de fojas 6, de 14 de Marzo de 2007, 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 las partes con fecha 14 de Marzo de 2007, 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 14 de Marzo de 2007, de los documentos referidos en los números anteriores.
- 7.- Copia del correo electrónico dirigido a Nic Chile, con copia a las partes, con fecha 14 de Marzo de 2007, 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 15 de Marzo de 2007, agregado a fojas 11.
- 9.- Acta del comparendo realizado con fecha 9 de Abril de 2007, con la sola asistencia de la abogado señora Paulina Andrade, en representación de Ogio International Inc., en el cual se fijaron las normas por las que se regirá este procedimiento, que rola a fojas 12 y 13.
- 10.- Notificación de fojas 14, hecha a las partes mediante correo electrónico de 9 de Abril de 2007, en la cual se les envía copia del acta del comparendo indicada en el número anterior.
- 11.- Documentos de fojas 15 a 20, en los que consta la personería de los abogados que comparecen en representación de Ogio International, Inc.
- 12.- Documento de fojas 21 y 22, consistente en copia del impreso de la base de datos del Departamento de Propiedad Industrial de Chile, donde consta que los señores Ogio International, Inc., han presentado la solicitud N° 717.089, de registro de la marca comercial "OGIO", en las clases 18, 25 y 28, la cual se encuentra suspendida a tramitación, en tanto no se resuelva la solicitud N° 697.308 con oposición en jurídica.

- 13.- Documento de fojas 23 y 24, correspondiente a impreso de la información contenida en la base de datos del Departamento de Propiedad Industrial de Chile, en el que consta que los señores Comercial y Textil Polemic Limitada han pedido la solicitud Nº 697.308 para registrar la marca "OGIO" en la clase 25, cuya tramitación se encuentra pendiente.
- 14.- Documentos de fojas 25 a 27, en los que consta fotocopia del registro Nº 1.814.989 de la marca "OGIO" inscrita en Estados Unidos de Norteamérica, a nombre de Ogio International Inc. en la clase internacional 25.
- 15.- Documento de fojas 28 a 34, en la que consta que la marca "OGIO" se encuentra registrada con el Nº 1566827, a nombre de Ogio International Inc., ante la Oficina de Armonización de la Comunidad Europea, en las clases 18, 25 y 28.
- 16.- Documento de fojas 35 y 36, en el que consta el registro de la marca "OGIO" a nombre de Ogio International Inc. en Canadá, Nº TMA571,623
- 17.- Fotocopia del certificado de registro de la marca "OGIO" Nº 991122 a nombre de Ogio International Inc., en Australia, en las clases 18, 25 y 28, de fojas 37.
- 18.- Fotocopia del certificado de registro Nº 708557 de la marca "OGIO", a nombre de Ogio International Inc., en Nueva Zelanda, en las clases 18, 25 y 28, de fojas 38.
- 19.- Documento de fojas 39, consistente en copia del certificado de registro de la marca "OGIO" Nº T00/06624C, a nombre de Ogio International Inc., en Singapur, en la clase 25.
- 20.- Documento de fojas 40 y 41, consistente en copia del certificado de registro Nº T00/06623E de la marca "OGIO", a nombre de Ogio International Inc., en Singapur, en la clase 18.
- 21.- Documento de fojas 42 y 43, consistente en copia del registro Nº T00/06625A de registro de la marca "OGIO" en la clase 28, a nombre de Ogio International Inc., en Singapur.
- 22.- Documento de fojas 44, consistente en copia del registro de la marca "OGIO" Nº 4733784, en Japón.
- 23.- Documento de fojas 45 y 46, consistente en copia del registro Nº 544272, de la marca "OGIO" a nombre de Ogio International Inc., en India, en las clases 18, 25, y 28.
- 24.- Documento de fojas 47 y 48, consistente en copia del registro Nº 40-0663523 de la marca "OGIO" en Corea.
- 25.- Documento de fojas 49, consistente en copia del registro de la marca "OGIO" Nº 835449, en México, en la clase 28, a nombre de Ogio International Inc.
- 26.- Documento de fojas 50, consistente en copia del registro Nº 2000/06577 de la marca "OGIO" a nombre de Ogio International Inc., en la clase 18, en Sudáfrica.
- 27.- Documento de fojas 51, consistente en copia del registro Nº 2000/06578 de la marca "OGIO" a nombre de Ogio International Inc., en la clase 28, en Sudáfrica.
- 28.- Documentos de fojas 52 a 112, consistentes en fotocopias de catálogos de productos "OGIO" destinados a motos, bolsas de viaje y bolsos de golf, así como algunos productos de vestuario.
- 29.- Documentos de fojas 113 a 116, en los que se muestra copia de páginas impresas del portal de negocios Mercantil.com conteniendo información de Comercial y Productora de

Eventos Jeremías Ltda., donde se señala como sitio web de contacto de la empresa a www.procircuit.cl

- 30.- Documentos de fojas 117 a 153, consistentes en fotocopia de información extraída de los buscadores de Internet Google, Yahoo y Altavista, así como de las páginas www.tenisygolf.cl, en donde aparecen los productos "OGIO".
- 31.- Escrito de fojas 154 y siguientes, en el que se contiene demanda de asignación de nombre de dominio presentado por Ogio International Inc.
- 32.- Resolución de fojas 165, de 2 de Mayo de 2007 en la que se provee el escrito presentado por Ogio International Inc., dándose traslado del mismo y teniéndose por acompañados los documentos.
- 33.- Notificación hecha por correo electrónico, de fojas 166, realizado con fecha 2 de Mayo de 2007 dando a conocer a las partes la resolución mencionada en el número anterior.
- 34.- Resolución de fojas 167, de 8 de Junio de 2007, en la que se cita a las partes a oír sentencia.
- 35.- Notificación de fojas 168, hecha a ambas partes, por correo electrónico de 8 de Junio de 2007, dando a conocer la resolución señalada en el punto anterior.

Y TENIENDO PRESENTE:

- I.- Que son parte en este juicio Comercial y Productora de Eventos Jeremías Ltda., RUT N° 78.225.660-2, con domicilio en Vitacura 9388, Vitacura, Santiago, y Ogio International Inc., representada por Clarke Modet, RUT N° 78.773.320-4, con domicilio en Huérfanos 835, Piso 10, Santiago.
- II.- Que el asunto materia de este arbitraje consiste en resolver el conflicto suscitado entre Comercial y Productora de Eventos Jeremías Ltda., como primer solicitante y Ogio International Inc., como segundo solicitante, por la presentación por parte de ambos de solicitudes competitivas para la inscripción del nombre de dominio ogio.cl, y determinar a quién corresponde el mejor derecho para que se le asigne en forma definitiva dicho nombre de dominio.
- III.- Que en su demanda de fojas 154, la parte de Ogio International Inc. funda su petición en los siguientes antecedentes:

Señalan que son una afamada compañía con asiento en los Estados Unidos de América, líder en la fabricación de vestuario, bolsos y equipamiento deportivo de alta tecnología para la práctica de motocross, deportes de montaña, golf y actividades al aire libre.

Sus productos consisten en bolsos de distinto tipo, mochilas, mochilas de hidratación, bananos, poleras, polerones, gorros, guarda antiparras o lentes deportivos y demás accesorios relacionados con estos productos, en su gran mayoría orientados a la práctica del motocross competitivo o recreativo. Asimismo, destacan también entre sus productos los destinados a la práctica del golf, consistentes especialmente en una amplia gama de bolsos para palos de golf.

Agregan que la marca objeto de este nombre de dominio se ha comercializado profusamente en diversos países, siendo un signo susceptible de ser calificado como famoso y notorio.

Hacen ver que poseen una serie de registros de marcas comerciales sobre la expresión "OGIO" en diferentes países del mundo, entre los que destacan los registros en Estados Unidos de América, la Oficina de Armonización del Mercado Interior de Europa, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Singapur, Japón, India, Corea, México y Sudáfrica.

En Chile son titulares de la solicitud N° 717.089, mediante la cual pidieron la marca "OGIO" en las clases 18, 25 y 28, la cual se encuentra en espera de ser resuelta, una vez que se falle la solicitud N° 697.308, en la que un tercero pidió la misma marca, contra la cual dedujeron oportunamente oposición, habiendo presentado en ambos casos diversos medios de prueba tendientes a acreditar la creación y propiedad sobre la expresión "OGIO".

Destacan también que la firma se identifica actualmente en el ámbito de la Internet con el nombre de dominio "ogio.com", dirección a través de la cual se accede a su página corporativa, en la cual se detallan sus actividades, productos y presencia comercial, entre otros aspectos.

Destacan que en Chile es posible detectar la presencia de la denominación "OGIO" asociada a productos deportivos en páginas tales como <u>www.tenisygolf.cl</u> y <u>www.procircuit.cl</u>, donde se ofrecen al público productos de dicha marca consistentes en bolsos, mochilas y bananos.

Todo lo anterior da cuenta de un uso real y efectivo de la expresión "OGIO", la que en todos esos casos aparece asociada a productos elaborados por Ogio Internationa Inc.

Argumentan que la asignación de los nombres de dominio tiene sus bases fundamentales en al observancia de los principios de la competencia leal y ética mercantil, según lo recogen los artículos 14 y 22 del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, referentes a la responsabilidad del solicitante respecto de su inscripción y a las causales de revocación.

Señalan que la solicitud de un nombre de dominio respecto de una expresión distintiva por parte de quien le consta, o es presumiblemente que le conste que dicha expresión es creación de un tercero al cual pertenece y que se utilice en el mercado con fines comerciales, constituye un acto que claramente contraría y afecta los principios de la competencia leal y ética mercantil.

Hacen ver que existen antecedentes suficientes para presumir que Comercial y Productora de Eventos Jeremías Ltda. está en conocimiento de que la expresión "OGIO" corresponde a una marca extranjera y a una expresión creada por un tercero.

Al efecto señalan que consta en la página web Mercantil.com que Comercial y Productora de Eventos Jeremías Ltda. es una compañía relacionada con la reparación de motocicletas y eventos especiales, lo cual permite presumir por la naturaleza de su giro que sabía o tenía alguna noción sobre la existencia de la marca "OGIO", ampliamente conocida en dicho ámbito comercial.

Agregan que la información de Comercial y Productora de Eventos Jeremías Ltda. que consta en la página de Mercantil.com, señala como sitio web de contacto de la empresa a www.procircuit.cl, vale decir el mismo sitio a través del cual se comercializan productos "OGIO" originales de Ogio International Inc.

Con todo lo anterior acreditan que Ogio International Inc. es el legítimo titular de la marca "OGIO", creador de los productos y tecnología que se identifica con ese nombre, quienes responsablemente han desplegado una adecuada política de protección de ese signo, el que ha pasado a constituir un signo notorio en el extranjero.

De esta forma, Ogio International Inc. tiene la calidad de legítimo titular de esta solicitud de nombre de dominio basado en los antecedentes ya señalados, a saber: 1.- Calidad de titular de la marca "OGIO" en diversos países del mundo; 2.- Titular de la solicitud de marca "OGIO" en Chile; 3.- Profuso uso de la marca "OGIO" en el extranjero en conexión a los productos que fabrica y 4.- Uso de la marca "OGIO" en Chile, en conexión con productos anteriormente escritos.

Todo ello hace que sea Ogio International Inc. quien tenga el mejor derecho para que sea asignado el nombre de dominio ogio.cl; correspondiendo esta denominación también a la parte distintiva de su razón social.

En esta materia alegan también que las circunstancia que el segundo solicitante es conocido, se ha identificado y se le ha relacionado directamente con el signo "OGIO", de modo que dicha expresión lo identifica y respecto de ella, no cabe duda alguna que su utilización por parte de terceros tanto en el mundo real o virtual de Internet, inducirá a error o confusión respecto del origen de los productos.

A su vez, el primer solicitante carece de todo derecho sobre la expresión "OGIO", por cuanto no es el legítimo creador de la misma, no es su titular, y no ha sido autorizado por Ogio International Inc. para proceder con su inscripción, ni en el ámbito marcario, como tampoco en el ámbito virtual representado por Internet.

En base a lo anterior solicitan tener por interpuesta demanda de asignación del nombre de dominio ogio.cl en contra del primer solicitante Comercial y Productora de Eventos Jeremías Ltda., y en definitiva, otorgar el nombre de dominio requerido a Ogio International Inc., con expresa condenación en costas al primer solicitante.

IV.- Que la parte de Comercial y Productora de Eventos Jeremías Ltda. no ha comparecido a estos autos, no obstante habérsele comunicado por parte de Nic Chile la designación del árbitro que suscribe mediante correo electrónico de 8 de Marzo de 2007; habérsele notificado la resolución de fojas 6, mediante correo certificado, con fecha 14 de Marzo de 2003, como consta en el documento de fojas 8; habérsele comunicado lo mismo mediante correo electrónico de 14 de Marzo de 2007, despachado por el árbitro que suscribe; haber recibido copia del correo electrónico de 15 de Marzo de 2007, mediante el cual Nic Chile comunica a las partes haber tomado conocimiento de la aceptación del árbitro; habérsele comunicado las resoluciones adoptadas en el comparendo de fojas 12, mediante correo electrónico de 9 de Abril de 2007, cuya copia rola a fojas 14; habérsele notificado el traslado conferido a la demanda presentada por Ogio International, Inc., mediante correo electrónico de 2 de Mayo de 2007 y habérsele notificado la resolución de fojas 167 que llamó a las partes a oír sentencia, mediante correo electrónico de 8 de Junio de 2007.

V.- Que con los documentos de fojas 21 a 51, los señores Ogio International, Inc., han acreditado ser titulares de una solicitud de registro de la marca comercial "OGIO" en Chile y de marcas comerciales inscritas en Estados Unidos de América, Comunidad Europea, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Singapur, Japón, India, Corea, México y Sudáfrica.

VI.- Que con los documentos de fojas 52 a 153, se tiene por acreditado que los señores Ogio International Inc. hacen un uso real y efectivo de la marca "OGIO" en distintos productos de indumentaria y bolsos de diferentes tipos, destacando los relacionados con la práctica del motocross y el golf.

VII.- Que al no haber comparecido a estos autos el primer solicitante, no existe información alguna de las motivaciones que pudo haber tenido Comercial y Productora de Eventos Jeremías Ltda. para presentar la solicitud de registro del nombre de dominio ogio.cl y tampoco hay información que permita determinar si ellos tienen o no algún derecho sobre dicha expresión.

VIII.- Que habida consideración que los señores Ogio International, Inc. son los creadores del signo "OGIO", titulares de esa marca comercial en diversos países del mundo y también titulares de una solicitud de registro de marca en Chile y quienes han hecho un uso notorio de dicha marca tanto en el extranjero como en nuestro país, todo ello da pie para considerar que han tenido un legítimo derecho a solicitar el nombre de dominio en disputa.

IX.- Que de acuerdo con lo anterior, se resolverá que el mejor derecho sobre el nombre de dominio "ogio.cl", corresponde a los señores Ogio International, Inc., por las razones expuestas.

X.- Que en lo tocante a la petición de condena en costas pedida por el segundo solicitante, cabe hacer presente que no se encuentra en autos suficientemente acreditado que se den las circunstancias expuestas en el inciso final del Nº 8 del Anexo 1 Procedimiento de Mediación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, por lo que será rechazada tal petición.

RESUELVO:

I.- Rechazar la solicitud de Comercial y Productora de Eventos Jeremías Ltda., RUT Nº 78.225.660-2 para la inscripción del nombre de dominio ogio.cl.

II.- Acoger la solicitud de Ogio International, Inc., representada por Clarke Modet, RUT Nº 78.773.320-4, y asignarle en forma definitiva el nombre de dominio ogio.cl.

III.- Rechazar la petición de condena en costas pedida por el segundo solicitante.

Autorícese la sentencia por un Ministro de Fe o por dos testigos, en conformidad con lo previsto en el inciso final del Artículo 140 del Código de Procedimiento Civil.

Andrés Echeverría Bunster

Autorizo la firma de don Andrés Echeverría Bunster, cédula nacional de identidad Nº 5.199.640-2.

Santiago, 9 de Agosto de 2007.