En Santiago de Chile a 7 de junio de 2006.-

VISTOS

I.- PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- Constitución del arbitraje.-

NIC Chile por oficio OFO5174 de fecha 1 de septiembre de 2005 me notificó de la designación como árbitro arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio "sargent-servicios.cl", designación que acepté con fecha 8 de septiembre de 2005, y que fue notificada a las partes y a NIC Chile por carta certificada.

I.2.- Partes del arbitraje.-

Son partes en este juicio: 1) Técnica Thomas C Sargent S A C e I., rut 92.357.000-4, representada en autos por Panatt y Asociados Limitada y en autos por el abogado don Enrique Taverne Panatt, con domicilio en esta ciudad, Luis Thayer Ojeda 059 oficina 13 de la comuna de Providencia, correo electrónico enriquetaverne@terra.cl; y 2) Sargent & Krahn Procuradores Internacionales de Patentes y Marcas Limitada, rut. 79.713.300-0, representado por don Alfredo Montaner Lewin y don Juan Francisco Reyes Taha, con domicilio en esta ciudad, Avenida Andrés Bello 2711 piso 19° de la comuna de Las Condes, correo electrónico cadmin@weekmark.cl.

I.3.- Objeto del arbitraje.

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

I.4.- Procedimiento.-

Que a fojas 17 y siguientes de estos autos se encuentra el acta en el que constan las normas de procedimiento que se acordó para que rigiera la tramitación de esta instancia arbitral con la inasistencia de Técnica Thomas C Sargent S A C e I., a quien le fue notificada el acta, según consta a fojas 18 de autos.

I.5.- Periodo de Planteamientos.-

I.5.1.- Planteamientos de Técnica Thomas C Sargent S A C e I.

Consta a fojas 100 y siguientes de autos, que don Enrique Taverne Panatt en representación de Técnica Thomas C Sargent S A C e I., con el objeto de acreditar el legítimo uso y derecho sobre el nombre de dominio en disputa acompañó los siguientes documentos: A.- Páginas extraídas del sitio web del Departamento de Propiedad Industrial de Registros de Marcas Comerciales: 1.- "Sargent" (etiqueta), registro Nº 663.400, de fecha 21 de abril de 2003. 2.- "Sargent" (etiqueta), registro Nº 663.401, de fecha 21 de abril de 2003. 3.- "SSargent" (etiqueta), registro Nº 668.125, de fecha 30 de junio de 2003. 4.- SSargent" (etiqueta), registro Nº 664.079, de fecha 29 de abril de 2003. 5.-"Sargent" (etiqueta), registro Nº 663.398, de fecha 21 de abril de 2003. 6.- "Sargent" (etiqueta), registro Nº 663.399, de fecha 21 de abril de 2003. 7.-"Sargent Agrícola" (etiqueta), registro Nº 664.083, de fecha 29 de abril de 2003. 8.-"Sargent Agrícola", registro Nº 664.082, de fecha 29 de abril de 2003. 9.-"Sargent Agrícola", registro Nº 664.080, de fecha 29 de abril de 2003. 10.- "Sargent Agrícola"(etiqueta), registro Nº 664.081, de fecha 29 de abril de 2003. 11.- "Sargent", Solicitud Nº 607.487. B- Páginas extraídas del sitio web del Departamento de Propiedad Industrial de la Marca Sargent Servicios

aceptadas a registro: 1.- Solicitud N° 688.581, pedida para distinguir “todos los productos de la Clase 7”. 2.- Solicitud N° 688.580, pedida para distinguir “todos los productos de la Clase 9”. 3.- Solicitud N° 688.579, pedida para distinguir “todos los productos de la Clase 12”. 4.- Solicitud N° 691.411, pedida para distinguir “servicios de instalación, reparación, mantención y remanufactura de todos los productos de las clases 7, 9 y 12, Clase 37”. 5.- Solicitud N° 691.433, pedida para distinguir “transporte, almacenamiento, bodegaje, empaque, embalaje, carga, descarga, distribución y manutención, por cualquier medio, de todos los productos de las clases 7, 9 y 12. Asesorías, consultas e informaciones, por cualquier medio, en materia de almacenamiento y manutención de los referidos artículos, Clase 39”. 6.- Solicitud N° 691.441, pedida para distinguir “servicios de educación, formación y capacitación profesional y técnica de individuos. Servicios de entrenamiento de profesionales y técnicos para el desarrollo de actividades industriales, Clase 41”. ; C.- Páginas extraídas del sitio web del Departamento de Propiedad Industrial de la marca Sargent- Servicios aceptadas a registro: 1.- Solicitud N° 688.578, pedida para distinguir “todos los productos de la Clase 7”. 2.- Solicitud N° 688.577, pedida para distinguir “todos los productos de la Clase 9”. 3.- Solicitud N° 688.576, pedida para distinguir “todos los productos de la Clase 12”. 4.- Solicitud N° 691.412, pedida para distinguir “servicios de instalación, reparación, mantención y remanufactura de todos los productos de las clases 7, 9 y 12, Clase 37”. 5.- Solicitud N° 691.434, pedida para distinguir “transporte, almacenamiento, bodegaje, empaque, embalaje, carga, descarga, distribución y manutención, por cualquier medio, de todos los productos de las clases 7, 9 y 12. Asesorías, consultas e informaciones, por

cualquier medio, en materia de almacenamiento y manutención de los referidos artículos, Clase 39". 6.- Solicitud N° 691.445, pedida para distinguir "servicios de educación, formación y capacitación profesional y técnica de individuos. Servicios de entrenamiento de profesionales y técnicos para el desarrollo de actividades industriales, Clase 41". ; D.- Certificados de inscripción de nombres de dominios obtenidos a Nic Chile: 1.- "sargentsa.cl", 2.- "sargent-agricola.cl". 3.- "sargentagricola.cl". 4.- "sargent-industrial.cl". 5.- "sargentindustrial.cl". 6.- "sargent-proyectos.cl". 7.- "sargentproyectos.cl". 8.- "sargent-riego.cl". 9- "sargentriego.cl"; E- Páginas extraídas del Sitio Registrador ".COM": 1.- "sergeant-servicios.com". 2.- "sargentservicios.com". 3.- "sargentsa.com". 4.- "sargentproyectos.com". 5.- "sargentagricola.com". 6.- "sergent-industrial.com". 7.- "sargentindustrial.com". 8.- "sargent-proyectos.com". 9.- "sargent-agricola.com"; F.- Otros Documentos: 1.- Un diskette con fotografías que acreditan el uso de Sargent Servicios en las camionetas de servicio técnico de la compañía. 2.- Un legajo de paginas extraídas de la guía Las Paginas Amarillas de Publiguías.

I.5.2 Planteamientos de Sargent & Krahn Procuradores Internacionales de Patentes y Marcas Limitada.

Consta a fojas 158 de autos que don Alfredo Montaner Lewin en representación de Sargent & Krahn Procuradores Internacionales de Patentes y Marcas Ltda. (Sargent & Krahn Ltda.) presentó escrito de planteamientos para acreditar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, señalando que su mandante es la más prestigiosa firma de abogados en el campo de propiedad industrial e intelectual en Chile, que se constituyó como una agencia de marcas y patentes en 1889, por don Thomas Sargent Ball a quien posteriormente se unió

don Otto Krahn Schlack, a la muerte de los fundadores se constituyó la sociedad “Sargent, Krahn y Cía”, con el mismo propósito de seguir prestando servicios en materia de patentes y marcas comerciales. A contar del 31 de Diciembre 1965, la gestión de patentes y marcas comerciales se independizó de “Sargent, Krahn y Cía”, y funcionó, bajo la misma denominación, como una sociedad de hecho formada por los abogados que trabajaban para dicha sociedad, a quienes “Sargent, Krahn y Cía.” delegó expresamente esta función autorizando el uso de la expresión “Sargent y Krahn” u otra semejante, que indicara continuación de la oficina profesional creada por los señores Thomas Sargent y Otto Krahn. Por su parte, “Sargent, Krahn y Cía”, rut 81.117.000-3, se transformó en 1968 de una sociedad colectiva civil en una sociedad de responsabilidad limitada, modificando entre otras cosas su razón social y objeto social, hasta llamarse hoy día “Repuestos Industriales S.A.”. Señala que el 7 de enero del año 1980, los señores Godofredo Stutzin L., Thomas Sargent B., Ramón Leiva M., Marco Cariola B., Adriana Villaseca D. y Jorge Caro C., declararon por escritura pública otorgada ante el Notario Luis Azocar Álvarez, que acuerdan trabajar en comunidad para la atención profesional de asuntos de propiedad industrial e intelectual bajo la denominación “Sargent y Krahn”. La comunidad reseñada se transformó en 1987 en una sociedad de Responsabilidad Limitada: “Sargent & Krahn Procuradores de Patentes y Marcas Limitada (Sargent & Krahn Limitada), sociedad continuadora de la agencia de marcas y patentes que en sus comienzos llevaran Thomas Sargent y Otto Krahn, y actual titular de su prestigio, alcanzado luego de muchos años prestando servicios en el ámbito de la propiedad intelectual e industrial, con presencia global y, en definitiva, fama y notoriedad, tanto a nivel local como internacional. Agrega que una de las evidencias más claras de lo anterior lo constituye el alto volumen de presentación de solicitudes de marcas y de patentes, tanto en Chile como en el extranjero, ámbito en el que cuenta con una red de corresponsales que incluye más de 150 firmas de primer nivel internacional provenientes de más de 70 países diferentes. Señala que la

revista inglesa "Managing Intellectual Property" ha considerado permanentemente a Sargent & Krahn como la primera firma de abogados en materia marcaria y, en sus últimas dos ediciones, la ha considerado la Nº 1 en materia de patentes de invención. Por otra parte, en relación al derecho sobre la expresión Sargent argumenta: Adquisición del "Goodwill" de Sargent & Krahn, el convenio celebrado en 1965 entre "Sargent, Krahn y Cía." y los abogados que trabajaban para ésta, importó en realidad la compraventa del "goodwill" de la agencia de patentes y marcas que los señores Thomas Sargent y Otto Krahn habían establecido en las décadas anteriores, toda vez que se señala expresamente en el numeral 2) de dicho convenio que "La sociedad (Sargent, Krahn y Cía.) desea disminuir, hasta eliminar la atención de la tramitación de patentes y marcas comerciales…". Posteriormente, en el numeral 3), se señala que "la sociedad ha convenido con los abogados que éstos se harán cargo, por cuenta de ellos y a contar del 1º de Enero de 1966 de todos los asuntos de patentes de invención, marcas comerciales, modelos industriales y propiedad industrial en general, cuya atención ha sido o sea encomendada a la sociedad.". Luego, en el numeral 5), se establece una forma de pago a Sargent, Krahn y Cía. por parte de los abogados, con un precio calculado sobre la base de las utilidades brutas que reciban los abogados de la atención de los negocios y, finalmente, en el numeral 7), se señala expresamente que "La Sociedad autoriza a los abogados para usar el nombre Sargent y Krahn u otro semejante, que indique continuación de la oficina profesional creada por los señores Thomas Sargent y Otto Krahn.". Agrega que a su juicio, este "Convenio" más que una autorización, o una delegación, como parecen sugerir los términos empleados en el mismo, lo que en realidad importa es un contrato de venta del "goodwill" de Sargent & Krahn, el cual fue adquirido por los abogados que participaron en dicho convenio y posteriormente aportado como un intangible, por estos mismos abogados a Sargent & Krahn Procuradores Internacionales de Patentes y Marcas Limitada. Señala como un segundo argumento, la mayor relevancia práctica de la expresión "Sargent" al distinguir a Sargent & Krahn Procuradores

Internacionales de Patentes y Marcas Limitada, sin perjuicio de que su mandante es conocida ampliamente en el ámbito de los servicios como “Sargent”, lo que no resulta extraño, particularmente en el ámbito de los estudios jurídicos, en que la razón social de los mismos suele formarse de la unión de los apellidos de los socios fundadores de éstos, y la misma lógica aplicada al primer solicitante nos lleva a concluir que éste debiera identificarse con la denominación “Técnica”, o “Técnica Sargent” pero no exclusivamente como “Sargent”, y agrega que la demandada es conocida comercialmente como “Técnica Sargent”. Señala como argumento las principales marcas de Sargent & Krahn Ltda.: 1.- Registro Nº 651.559 “Sargent & Krahn” (denominativa), para distinguir “servicios de asesoría en propiedad industrial”, clase 35, solicitada con fecha 6 de Noviembre de 2002 y registrada con fecha 9 de Diciembre de ese mismo año que corresponde a la renovación del registro Nº 399.369. 2.-Registro Nº 479.303 “Sargent & Krahn” (denominativa) para distinguir “impresos en general, revistas, folletos, libros y cualquier otra publicación periódica o no periódica”, clase 16, solicitada con fecha 21 de Noviembre de 1996 y registrada con fecha 10 de Febrero de 1997, que corresponde a la renovación del registro Nº 316.539. 3.- Registro Nº 479.304 “Sargent & Krahn” (denominativa), para distinguir “servicios de agentes y procuradores de patentes de invención, marcas comerciales, modelos industriales, propiedad intelectual, asesoría legal, mecánica, electrónica, química y de ingeniería relacionada con la propiedad industrial”, clase 42, solicitada con fecha 21 de Noviembre de 1996 y registrada con fecha 10 de Febrero de 1997, que corresponde a la renovación del registro Nº 316.539. 4.- Registro Nº 623.950 “Sargent & Krahn” (mixta), para distinguir “servicios de asesoría, consultoría y orientación profesional en todo lo relacionado con el campo computacional”, clase 42, solicitada con fecha 7 de Febrero de 2002 y registrada con fecha 6 de Marzo de 2002, que corresponde a la renovación del registro Nº 348.02.- Agrega como argumento los nombres de dominio registrados por su mandante: sargent.cl, sargentkrahn.cl, sargent-krahn.cl, sargentkrahn.biz, sargentkrahn.info.

Sin perjuicio de lo anterior, señala que su mandante actualmente está disputando los nombres de dominio “sargentservicios.cl” y “sargent-servicios.cl”. Señala como quinto argumento la asociación de la marca de su mandante a servicios, destacando que a diferencia del primer solicitante, el giro de su mandante ha estado siempre relacionado con servicios, tal como puede advertirse de un somero análisis de las marcas ya referidas. Señala que si se analizan en las páginas de los nombres de dominio del primer solicitante (www.sargentriego.cl; www.sargent-riego.cl; www.sargent.biz; www.sargentindustrial.cl; www.sargent-industrial.cl; www.sargentproyectos.cl; www.sargent-proyectos.cl; www.sargentagricola.cl y www.sargent-agricola.cl), podrá apreciarse que en ninguna de ellas se hace mención a la palabra servicios, y a mayor abundamiento, de todos los nombres de dominio referidos en el párrafo precedente, sólo se encuentran activos www.sargent.biz y www.sargentagricola.cl. Del mismo modo, señala que al realizar la misma búsqueda en el sitio web de su mandante, www.sargent.cl, se puede advertir que la palabra “Servicios” es empleada en 35 ocasiones. Agrega como argumento la mayor importancia de los sitios web activos de su mandante, señalando que han realizado una búsqueda en Google por similitudes (las cuales se organizan por relevancia de la página buscada), al mismo tiempo que realizaron una búsqueda por vínculos (referida básicamente al número de links que se dirigen a cada una de las páginas consultadas), el resultado arrojó que de las 762 páginas web en Chile que contienen la expresión Sargent, o una similar, los Nº 1 y Nº 2 se refieren a www.sargent.cl; la 3ª es el portal del colegio de abogados que hace mención a Sargent; y sólo en 4º lugar aparece el sitio web www.sargent.biz, del primer solicitante. Expresa que www.sargentagricola.cl ni siquiera figura entre las 10 primeras. Agrega que realizada una búsqueda a nivel mundial, www.sargent.cl se encuentra en el 5º lugar de 7.280.000 resultados, sin que www.sargent.biz o www.sargentagricola.cl, del primer solicitante aparezca entre los 100 primeros resultados de la búsqueda. En cuanto a los link que se direccionan a las páginas referidas, señala que existen a lo menos 74 links hacia la página

alojada en www.sargent.cl, mientras que solo 3 se refieren a www.sargent.biz y 1 a www.sargentagricola.cl. Concluye que queda demostrada con creces la mayor relevancia de la expresión Sargent empleada por su mandante, al menos en Internet, muy por sobre la misma expresión que emplea el primer solicitante respecto de sus negocios. Señala como séptimo argumento la " Buena fe en el actuar de su mandante", fundamenta que su mandante no se ha opuesto a otras solicitudes de nombre de dominio de la demandada que contienen la expresión "Sargent" más alguna palabra adicional que complemente a dicho signo, como sargentagricola.cl, sargentindustrial.cl, sargentproyectos.cl, sargentriego.cl, sargent-agricola.cl, sargent-industrial.cl, sargent-proyectos.cl ni sargent-riego.cl. Expresa que se debe a que su mandante siempre ha limitado sus solicitudes de nombres de dominio estrictamente a aquellos que contienen o se asemejan a su razón social y/o a su actividad profesional. Y es precisamente por ello que se ha opuesto a la inscripción de la solicitud de autos, ya que al signo "Sargent", con que se identifica informalmente a su mandante, se agrega la expresión genérica "Servicios", lo que podrá generar toda clase de confusiones en el público destinatario de los mismos. En cuanto a los antecedentes de derecho señala como argumento el Criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio, el Criterio de la Notoriedad del Signo Pedido, el Convenio de París, haciendo referencia al criterio de las "marcas Famosas" y la " Protección al nombre comercial". Para acreditar su mejor derecho acompaña los siguientes documentos: 1.- Fotocopia de la Escritura de Constitución de la Sociedad "Sargent & Krahn Procuradores Internacionales de Patentes y Marcas Limitada"; 2.- Fotocopia de la escritura de testimonio de la Comunidad "Sargent y Krahn", de 7 de Enero de 1980; 3.- Copia del Convenio de 31 de Diciembre de 1965 entre "Sargent, Krahn y Cía" y sus abogados; 4.- Copia del Título de Registro chileno Nº 651.559, "Sargent & Krahn", para distinguir servicios clase 35, de fecha 26 de Diciembre de 2002; 5.- Copia del Título de Registro chileno Nº 623.950, "Sargent & Krahn", para distinguir servicios clase 42, de fecha 12 de Junio de 2002; 6.-

Copia del Título de Registro chileno Nº 479.304, “Sargent & Krahn”, para distinguir servicios clase 42, de fecha 10 de Abril de 1997; 7.- Copia del Título de Registro chileno Nº 479.303, “Sargent & Krahn”, para distinguir productos de la clase 16, de fecha 10 de Abril de 1997; 8.- Copia de información de NIC Chile que acredita la titularidad sobre los nombres de dominio sargent.cl; sargentkrahn.cl; y sargent-krahn.cl; 9.- Copia de información obtenida de la base de datos de RegistrateYA.COM en que se acredita la titularidad sobre los nombres de dominio sargentkrahn.biz y sargentkrahn.info; 10.- Información obtenida del buscador de Google en que se demuestra el uso de la expresión “Servicios” en las páginas www.sargent.cl; www.sargent.biz; www.sargentriego.cl; www.sargent-riego.cl; www.sargentindustrial.cl; www.sargent-industrial.cl; www.sargentproyectos.cl; www.sargent-proyectos.cl; www.sargentagricola.cl y www.sargent-agricola.cl.; 11.-Información obtenida del buscador de Google en que se demuestra el número de páginas que contemplan como link los sitios web www.sargent.cl; www.sargent.biz; y www.sargentagricola.cl; 12.- Resultado de búsqueda por similitud a nivel nacional y mundial a partir de la expresión “Sargent”; 13.- Información obtenida de google.com en que se indica cómo funcionan las búsquedas avanzadas; 14.- Copia de ranking 2004 de Managing Intellectual Property.

I.6 Etapa de Respuestas.-

I.6.1 Respuesta de Técnica Thomas C Sargent S A C e I.

Consta a fojas 165 que Técnica Thomas C Sargent S.A.C. e I. evacuó el traslado, señalando que con respecto a la historia de la constitución de Sargent & Krahn Ltda., hace 40 años atrás, al momento de firmarse el Convenio acompañado, el cual se mantiene vigente hasta la época, don Marco Cariola, uno de los fundadores de la compañía oponente, era un abogado recién recibido que trabajaba para Sargent, Krahn y Cía., quien también

colaboró en el desarrollo del Departamento de Propiedad Industrial de la misma y dada su expansión y crecimiento se convino que continuara con esta materia bajo los términos del Convenio de 1965. Agrega que con motivo de esta relación profesional, la cual también trascendió en una relación de amistad con los dueños y directores de la sociedad, Marco Cariola y compañía trabajaron para su representada y para Repuestos Industriales S.A., en el ámbito marcario y societario, desde esa fecha hasta el año 2001. Hace presente que todas las marcas comerciales “Sargent” registradas por su mandante corresponden a renovaciones de registros efectuadas por la oponente de autos en la década del 60 y 70 del siglo pasado; como asimismo Marco Cariola fue Director de Técnica Thomas C. Sargent S.A.C. e I. hasta diciembre de 1998, fecha en la cual renunció por haber sido designado Honorable Senador. Señala que se demuestra claramente que "la más prestigiosa firma de abogados en el campo de la propiedad industrial e intelectual de Chile", como ellos se autodenominan, nacieron a la vida de una costilla de uno de los principales accionistas de su representada, hoy Repuestos Industriales S.A., como asimismo no pueden desconocer, independientemente del tamaño que ellos posean o puedan tener, sus ancestros como asimismo que existe en la actualidad una compañía que les dio vida, fueron contratados por sus mandantes a honorarios y además legalmente es muy anterior a la fecha de constitución de la sociedad de la demandante. Agrega que en dicho Convenio también se establece, en su cláusula séptima, que la Sociedad Sargent, Krahn y Cía. autoriza a los abogados para usar el nombre Sargent y Krahn u otro semejante, que indique continuación de la oficina profesional creada por los señores Tomás Sargent y Dtto Krahn. Lo anterior demuestra claramente que se le había concedido sólo el uso (nunca el registro), de modo que tanto la constitución de la sociedad y las inscripciones marcarias se hicieron con un título de mera tenencia, lo que demuestra mala fe de las mismas y por ende no pueden pretender que sirvan como base legítima para alegar mejor derecho sobre el signo de autos. Nadie puede sostener ni alegar derechos sobre la base de títulos de mera tenencia ya que ello implica necesariamente

reconocimiento de derechos ajenos y mala fe, todo ello en base a lo dispuesto en los artículos 706, 713, 716, 2510 Y 2518 del Código Civil. Señala que obviamente su representada vino a conocer de esta situación en el año 2001, fecha en la cual Sargent & Krahn Ltda. les envió una carta en virtud de la cual le ofrecía proteger sus marcas comerciales y nombre comercial como nombre de dominio en Internet bajo el .Cl, fecha en la cual incluso ya había inscrito el nombre de dominio en Internet “sargent.cl” a su nombre. Se hace la siguiente pregunta ¿Cómo no se enteró su mandante de las inscripciones societarias y marcarias y del nombre de dominio sargen.cl efectuadas por compañía oponente? Señala que la respuesta es mas que clara y simple, si los mismos abogados que se encargan de proteger los derechos de propiedad industrial e intelectual no le informan, a quienes se le pagaban honorarios (lo que aumenta la culpa), entonces quien puede informar. Agrega que sus mandantes se sentían protegidos por "la más prestigiosa firma de abogados en el campo de la propiedad industrial e intelectual de Chile" hasta que la relación comercial terminó en el año 2001 motivo de este ocultamiento por parte de sus propios abogados, lo que en definitiva constituye una posesión viciosa (no existe ni justo título, ni buena fe ni mera tenencia que se mude en posesión), irregular y no susceptible de prescripción alguna. Por otro lado resulta curioso, por decir lo menos, que en el año 1987 se haya podido constituir una sociedad respecto de la cual ninguno de sus socios tenía o tiene el apellido ni “Sargent” ni “Krahn”, lo que para la época constituía un vicio de nulidad. Hay que añadir también el hecho que la demandante tiene inscrita la marca comercial “Sargent & Krahn”, y no “Sargent”. Expresa que ellos al ser un Estudio de abogados dedicado al tema marcario saben perfectamente que las marcas comerciales deben ser usadas tal cual se encuentran registradas, de acuerdo al Reglamento de la ley 19.039, de modo tal que si usaran sólo “Sargent” no están cumpliendo con lo que ellos asesoran como asimismo con las disposiciones reglamentarias de la señalada ley. En otro orden de cosas, señala que resulta incomprensible que basen sus argumentos en el hecho que en documentos de

terceros hagan uso de “Sargent” y no lo hagan con sus propios documentos. La razón detrás de esta línea de actuar se debe al hecho que su mandante tiene inscrita la marca “Sargent” en Clase 16, lo que ellos perfectamente saben y conocen, entonces para evitar incurrir en una infracción marcaria (publicidad, folletos, etc.) prefieren acompañar documentos de terceros, los cuales deben ser considerados absolutamente inoponibles a esta parte y al señor árbitro que debe resolver esta contienda. Finalmente, señala que con respecto a las argumentaciones en lo dispuesto en disposiciones legales contenidas en el Convenio de París, cabe señalar que el artículo 6 bis es totalmente inaplicable a este caso en razón que la materia que trata es diferente, ya que el mismo se refiere a las marcas comerciales y no a los nombres de dominio. No obstante lo anterior, la contraria no ha acreditado que su marca es famosa y notoria sino que sólo tiene tres registros marcarios para “Sargent & Krahn” y no para “Sargent” a secas, y se basa en cuantas veces aparece en un buscador de Internet, lo cual es inoponible para esta parte. Además, y después de todo lo expuesto más arriba, pretender tener una mejor legitimidad sobre “Sargent” resulta impensable, teniendo en cuenta que nació a la vida de una costilla de uno de los accionistas de su representada, que le inscribió sus marcas comerciales y trabajó para ella desde el año 1965 hasta el año 2001, demostrándose con ello no solamente que conocía de la existencia de su representada con mucha anterioridad a su constitución, sino que además se constituyeron y registraron con un nombre que les fue solamente prestado. Agrega que el artículo 8 del citado Convenio argumentado por la contraria lo perjudica y sólo beneficia a su representada, puesto que aunque el citado Convenio de París se refiere a marcas comerciales, su mandante también incorpora el término “Sargent” en su nombre comercial y desde más antigua data. En definitiva, señala que lo que hay que analizar y resolver es el tema de la legalidad, legitimidad y mejor derecho que tienen las partes para solicitar e inscribir nombres de dominio, y no el tamaño, eventual prestigio que podría tener una de las partes, puesto que éstos son términos relativos que pueden ser objeto de consideraciones y juicios de valor.

Señala que quien tiene un legítimo derecho para solicitar e inscribir nombres de dominio bajo “sargent-servicios.cl” es su mandante, puesto que es una entidad legalmente constituida bajo el nombre que se solicita con mucha anterioridad a la irregular constitución de la oponente y sus marcas; tiene inscrita su marca comercial “Sargent” y no sólo la usa en forma correcta, sino que finalmente es conocido en el mercado bajo este concepto. Además, señala que desde sus inicios hasta hoy sus socios, accionistas, directores y gerentes son de apellido Sargent.

I.6.2 Respuesta de Sargent & Krahn Procuradores Internacionales de Patentes y Marcas Limitada.

Consta a fojas 166 de autos que Sargent & Krahn Procuradores Internacionales de Patentes y Marcas Limitada evacuó el traslado conferido, señalando que en ninguno de los documentos presentados por la contraria se contiene la expresión “sargentservicios” o “sargent-servicios”, y que ninguno de los nombres de dominio solicitados están actualmente en uso, lo que importa que en ellos no habría un uso de las expresiones correspondientes. Agrega que en cuento a las fotografías adjuntas en formato digital en los diskette acompañados, sin perjuicio de no constarle que ellos hayan sido manipulados por medio de instrumentos tecnológicos, señala que en ellos se destaca la expresión “Sargent Agrícola”, siendo “Sargent Servicio” (y no “servicios” como se solicita en autos) una expresión anexa empleada de manera complementaria a la anterior.

I.7 Diligencia Probatoria..-

Consta a fojas 171 de autos que se decretó la diligencia probatoria solicitada por Técnica Thomas C. Sargent S.A. C. E I., consistente en la exhibición de una camioneta.

Con fecha 5 de diciembre de 2005, según consta a fojas 173, se realizó la diligencia probatoria exhibiéndose dos vehículos apreciándose en las puertas laterales el logo "Sargent Servicio".

I.8 Medidas para Mejor Resolver.

Consta a fojas 176 de autos, que con fecha 14 de marzo de 2006 se dictaron las siguientes medidas para mejor resolver: Las partes deberán acreditar el giro principal de su empresa; Las partes deberán acreditar los servicios que prestan dentro del giro de sus negocios; Las partes deberán acreditar la titularidad de marcas comerciales dentro de las clases de servicios y demostrar que efectivamente prestan los servicios protegidos por dichas marcas.

Consta a fojas 239 y siguientes que Sargent & Krahn Procuradores Internacionales de Patentes y Marcas Limitada, acompañó los siguientes documentos: 1. Impresión sitio web www.sargent.cl donde consta la información que se presenta al público acerca de los servicios que presta Sargent & Krahn como estudio de abogados ligado a las materias de Propiedad Intelectual e Industrial; 2. Copia boletín informativo de octubre de 2003, abril, julio y octubre de 2005, señala que éste boletín se emite varias veces al año y en él se publican materias y discusiones relevantes de Propiedad Intelecual e Industrial; 3. Dos sobres con el membrete de Sargent & Krahn "Propiedad Intelectual e Industrial" o "Patent & Trademark Attorneys" y un ejemplar de papel de carta; 4. Fotocopia de la publicación International Ip Directory 2004, páginas 62 y 63 en las cuales figura la firma Sargent & Krahn; 5. Fotocopia de la publicación que realiza "Managing Intellectual Property Magazine" de firmas de Propiedad Intelectual e Industrial en América Latina, donde Sargent & Krahn figura en el n°1 tanto en marcas como en patentes en Chile; 6. Copia de escritura pública de 20 de abril de 1987 otorgada ante el Notario Público de Santiago don Raúl Undurraga Laso correspondiente a la constitución de la sociedad "Sargent & Krahn

Procuradores Internacionales de Patentes y Marcas Limitada", y en cuyo artículo segundo correspondiente al objeto social se señala " será dedicarse a todos los asuntos relacionados con marcas comerciales, patentes de invención, modelos industriales y propiedad intelectual y, en general, a materias concernientes al ejercicio de la profesión de abogado, como así también efectuar todo tipo de asesorías comerciales e inversiones en todo tipo de bienes, muebles o inmuebles, corporales o incorporales"; 7. Registro n°651.559 de la marca comercial "Sargent & Krahn", denominativa, para distinguir servicios "de asesorías en propiedad industrial" clase 35; 8. Registro n°479.304 de la marca comercial "Sargent & Krahn", denominativa, para distinguir servicios "de agentes y procuradores de patentes de invención, marcas comerciales, modelos industriales, propiedad intelectual, asesoría legal, mecánica, electrónica, química y de ingeniería relacionada con la propiedad industrial" clase 42; 9. Registro n°623.950 de la marca comercial "Sargent & Krahn", mixta, para distinguir servicios "de asesoría, consultoría, orientación profesional en todo lo relacionado con el campo computacional" clase 42; 10. Sentencia definitiva dictada el 2 de marzo de 2004, por el juez árbitro don Felipe Barros Tocornal, en procedimiento de revocación de nombre de dominio "sargent.cl" cuyo titular es y ha sido su representada, donde en la parte considerativa, punto 5.5.3. letra d) señala "Que la demandada presta, entre otros, servicios de protección de marcas comerciales, patentes, modelos de utilidad, y diseños industriales, variedades vegetales, etc., y utiliza como URL de su página web www.sargent.cl y como dirección de correo electrónico general sargent@sargent.cl esto último a lo menos desde 1996, y que a la demandada se le conoce informalmente como "Sargent".

Consta a fojas 351 de autos que Técnica Thomas C. Sargent S.A.C. e I. acompañó los siguientes documentos: 1. Un legajo con copias de facturas emitidas por Repuestos Industriales Ltda., que usa la marca Sargent, que acreditan el uso de la marca Sargent para servicios de mantención y reparación de equipos y maquinarias. Estas facturas son emitidas

a favor de su mandante como asimismo a favor de Sargent Agrícola Ltda., todas las cuales tienen el mismo domicilio y se encuentran absolutamente relacionadas; 2. Un legajo con copias de facturas emitidas por terceros a favor de Repuestos Industriales Ltda., en la cual indican como giro de esta sociedad la prestación de servicios, entre otros; 3. Un legajo con páginas extraídas del sitio web www.dpi.cl, del Departamento de Propiedad Industrial, mediante la cual se acredita que su representada ha invertido grandes sumas de dinero en la protección de sus marcas comerciales y éstas se encuentran registradas según el siguiente detalle: a) Sargent, registros 498.226, 665.811/2, 668.125, 664.079, 663.398/9, 663.400/1; b) Sargent S.A., registros 743.146/7/8, 745.280, 745.296 y 745.307; c) Sargent Servicios, registros 745.301,745.702,743.161/2/3 y 745.284; d) Sargent-Servicios, registros 743.164/5/6, 745.285, 745.302, 745.703; e) Saragent-Industrial, registros 743.154/3/2/1/0/49, 745.297/8, 745.308, 743.142, 745.281, 745.315, 743.140/39, 745.290/1, f) Sargent Agrícola, registros 664.083/2/1/80,743.160/59/58/57/56/55, 745.299/300, 745.700/01, 745.282/3, 743.138, 745.707, 745.292 y 745.293, g) Sargent Riego, registros 743.173/4/5/6/7/8, 745.305/6, 745.705/6/8, 743.137, 745.288, 745.289, 745.294/5 y h) Sargent Proyectos, registros 743.168/9/70/71/72, 743.167, 745.303/4, 743.141, 745.286/7, 745.704, todos los cuales dicen relación, entre otras cosas, con la prestación de servicios.

Asimismo, consta a fojas 385 que Técnica Thomas C. Sargent S.A.C. e I. acompañó los siguientes documentos: 1.Copia de la inscripción del extracto de constitución de la sociedad “Sargent, Krahn y Compañía”, inscrita en el registro de Comercio de Santiago en el año 1953, constituida por la familia Sargent y Krahn, incluyendo a los mismos que dieron origen a la sociedad oponente, la cual se modificó y pasó a denominarse Repuestos Industriales Limitada y se incorporó como socia Técnica S.A.C. e I. en el año 1968.

Además, se adjunta copia de una escritura pública de modificación de la sociedad Repuestos Industriales, de fecha 30 de marzo de 1994, en la cual se acredita que su mandante es socia de la misma. Esta escritura la redactó el abogado don Fernando Castro, socio o ex socio de la oponente; 2. Copia de la inscripción del extracto de constitución de la sociedad que representa, en el Conservador de Bienes Raíces, correspondiente al año 1964; 3. Copia de la inscripción de la constitución de la sociedad Técnica Sargent Limitada, inscrita en el registro de Comercio correspondiente al año 1976, en la cual se acredita que su mandante es socia constitutiva de la misma, como asimismo en dicha inscripción se acredita que otorgan poderes para que actúen como mandatarios de esta sociedad, entre otros, el señor Marco Cariola, socio de la oponente. Además consta de las inscripciones marginales que en el año 1983 pasó a denominarse Sargent Agrícola Limitada. Además, se acompaña en este legajo una copia de la escritura pública de modificación de esta sociedad, de fecha 30 de marzo de 1994, mediante la cual se acredita que su mandante es socia de esta compañía como asimismo se acredita que el abogado don Fernando Castro, socio o ex socio de la oponente, redactó la minuta.

I.9 Cierre del proceso y llamado a las partes a oír sentencia.-

A fojas 388 de autos, con fecha 18 de mayo de 2006, no existiendo diligencias pendientes, se citó a las partes a oír sentencia, resolución que les fue notificada a las partes por carta certificada.-

II PARTE CONSIDERATIVA.

II.1 Se encuentra acreditado en autos, fojas 2, que Técnica Thomas C Sargent S A C e I. con fecha 11 de mayo de 2005 solicitó el nombre de dominio “sargent-servicios.cl”. También, se encuentra acreditado en autos, fojas 1, que Sargent & Krahn -Procuradores Internacionales de Patentes y Marcas Limitada lo solicitó con fecha 9 de junio de 2005.-

II.2 Que Técnica Thomas C Sargent S A C e I. argumentó su mejor derecho sobre el nombre de dominio “sargent-servicios.cl” en que es titular de las marcas registradas “Sargent”, “SSargent” y “Sargent Agrícola”, y que además ha solicitado el registro de las marcas “Sargent-Servicios” y “Sargent Servicios”. Agrega que es titular de los siguientes nombres de dominios: “Sargentsa.cl”, “sargent-agricola.cl”, “sargentagricola.cl”, “sargent-industrial.cl”, “sargentindustrial.cl”, “sargent-proyectos.cl”, “sargentproyectos.cl”, “sergent-riego.cl”, “sargentriego.cl”, “sargent-servicios.com”, “sargentservicios.com”, “sargentsa.com”, “sargentproyectos.com”, “sargentagricola.com”, “sargent-industrial.com”, “sargentindustrial.com”, “sargent-proyectos.com”, “sargent-agricola.com”. Además fundamenta el uso de la expresión “Sargent Servicio” en las camionetas de servicio técnico de la compañía. Por otra parte expresa que todas las marcas comerciales “Sargent” corresponden a renovaciones de registros efectuadas por la oponente en la década del 60 y 70 del siglo pasado. Señala que Sargent & Krahn nació a la vida de una costilla de Sargent Krahn y Compañía, hoy Repuestos Industriales S.A., y que el Convenio suscrito entre las partes establece que la Sociedad Sargent, Krahn y Cía. autoriza a los abogados para usar el nombre Sargent y Krahn u otro semejante, es decir, se le había concedido sólo el uso (nunca el registro), de modo que tanto la constitución de la sociedad y las inscripciones marcarias se hicieron con un título de mera tenencia, lo que demuestra mala

fe de las mismas y por ende no pueden pretender que sirvan como base legítima para alegar mejor derecho sobre el signo de autos. Agrega que conoció esta situación en el año 2001, fecha en la cual Sargent & Krahn Ltda. les envió una carta en que le ofrecía proteger sus marcas comerciales y nombre comercial como nombre de dominio en Internet bajo el .Cl, fecha en la cual incluso ya había inscrito el nombre de dominio en Internet "sargent.cl" a su nombre. Finalmente acredita el uso de la marca mediante facturas emitidas por Repuestos Industriales Ltda., que usa la marca Sargent, facturas emitidas por terceros a favor de Repuestos Industriales Ltda., en la cual indican como giro de esta sociedad la prestación de servicios.

II.3 Por su parte Sargent & Krahn -Procuradores Internacionales de Patentes y Marcas Limitada fundamenta su mejor derecho en que es la más prestigiosa firma de abogados en el campo de propiedad industrial e intelectual en Chile, que se constituyó como una agencia de marcas y patentes en 1889, por don Thomas Sargent Ball a quien posteriormente se unió don Otto Krahn Schlack, y luego se constituyó la sociedad "Sargent, Krahn y Cía", a contar del 31 de Diciembre 1965, dicha gestión se independizó y funcionó como una sociedad de hecho formada por los abogados que trabajaban para dicha sociedad, a quienes "Sargent, Krahn y Cía." delegó expresamente esta función autorizando el uso de la expresión "Sargent y Krahn" u otra semejante, que el 7 de enero del año 1980, los señores Stutzin, Sargent, Leiva, Cariola, Villaseca y Caro declararon por escritura pública que acuerdan trabajar en comunidad para la atención profesional de asuntos de propiedad industrial e intelectual bajo la denominación "Sargent y Krahn", comunidad que se transformó en 1987 en "Sargent & Krahn Procuradores de Patentes y Marcas Limitada (Sargent & Krahn Limitada), alcanzado luego de muchos años fama y notoriedad tanto a nivel local como internacional. En relación al derecho sobre la expresión Sargent argumenta la adquisición del "Goodwill" de Sargent & Krahn por el convenio celebrado en 1965 entre "Sargent,

Krahn y Cía.” y los abogados que trabajaban para ésta. Por otra parte fundamenta que la expresión “Sargent” distingue a Sargent & Krahn Procuradores Internacionales de Patentes y Marcas Limitada, pues es conocido ampliamente en el ámbito de los servicios como “Sargent” y agrega que la parte contraria es conocida comercialmente como “Técnica Sargent”. Fundamenta su mejor derecho en la titularidad de la marca comercial “Sargent & Krahn”, y el registro de los nombres de dominio sargent.cl, sargentkrahn.cl, sargent-krahn.cl, sargentkrahn.biz, sargentkrahn.info, y que actualmente está disputando los nombres de dominio “sargentservicios.cl” y “sargent-servicios.cl”. Señala como argumento la asociación de la marca de su mandante a servicios, destacando que el giro de su mandante ha estado siempre relacionado con servicios. En cuanto a los antecedentes de derecho argumenta el Criterio de la Titularidad sobre Marcas Comerciales y su relación con los Nombres de Dominio, el Criterio de la Notoriedad del Signo Pedido, el Convenio de París, haciendo referencia al criterio de las “Marcas Famosas” y la “ Protección al nombre comercial”.

II.4 Que en relación al argumento de la historia u origen de Sargent & Krahn Procuradores Internacionales de Patentes y Marcas Limitada, debe considerarse que ambas partes están de acuerdo en que la sociedad antes mencionada tiene su origen en Sargent & Krahn y Cía. Sin embargo, las partes no están de acuerdo en la legitimidad del registro de la marca “Sargent & Krahn” y uso de la misma por parte de Sargent & Krahn Procuradores Internacionales de Patentes y Marcas, por cuanto Técnica Thomas C. Sargent S.A.C. e I, fundamenta que el Convenio suscrito entre las partes sólo le otorgó el uso de la expresión “Sargent & Krahn” pero no la propiedad de la misma, y por su parte Sargent & Krahn Procuradores Internacionales de Patentes y Maracas Limitada fundamenta que el Convenio suscrito entre las partes importó una verdadera venta de “Goodwill” de Sargent & Krahn. En relación a éstas materias, existen hechos ciertos acreditados en el proceso, como son,

que la sociedad Sargent & Krahn Procuradores Internacionales de Patentes y Marcas Limitada se constituyó por escritura pública de 20 de abril de 1987 ante el Notario Público de Santiago don Raul Undurraga Laso, según consta a fojas 143 de autos, y que la misma es titular de la marca registrada “Sargent & Krahn” otorgada por el Departamento de Propiedad Industrial, según consta a fojas 131, 132, 133 y 134 de autos, hechos que como ya se dijo están debidamente acreditados en autos y cuyo origen y legitimidad no son materia de la discusión de este arbitraje.

II.5 Que en relación al argumento de las marcas comerciales registradas por cada una de las partes, éste sentenciador considera que las solicitudes de Técnica Thomas C. Sargent S.A.C. e I. del registro de las marcas “Sargent Servicios” y “Sargent-Servicios” a las que se ha opuesto Sargent & Krahn Procuradores Internacionales de Patentes y Marcas Limitada, no se tendrán en consideración como argumento de mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, atendido que fueron solicitadas con fecha 17 de junio de 2005, es decir, con posterioridad a la solicitud de los nombres de dominio, que es de fecha 11 de mayo de 2005.

II.6 Que teniendo en cuenta las dos precisiones realizadas en los considerandos anteriores, y atendido que los nombres de dominio permiten la adecuada identificación de su titular en la red de Internet y constituye una verdadera "dirección electrónica", mediante la cual los usuarios conocen e identifican a una determinada empresa o persona y, por consiguiente, un usuario de Internet reconoce a ésta al ingresar a la correspondiente página, éste sentenciador considera que para determinar quien tiene mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa resulta necesario realizar un análisis de los elementos que componen el nombre de dominio en disputa, es decir, “sargent” que se refiere al nombre o identidad de la parte, y “servicios” denominación genérica que se relaciona con el giro específico de la

empresa, para determinar a qué parte identifica la concurrencia de ambos elementos del nombre de dominio, de manera, que le otorgue a una de las partes la identidad que permita a los usuarios de Internet identificarla por sobre la otra en la red.

II.7 Que atendido lo anterior se comenzará por analizar la razón social de cada una de las partes para determinar si alguna se identifica mejor con el nombre de dominio en disputa. En relación al primer solicitante éste se denomina "Técnica Thomas C. Sargent S.A.C. e I." y no acreditó en autos tener algún nombre de fantasía. Por su parte, el segundo solicitante se denomina "Sargent y Krahn Procuradores Internacionales de Patentes y Marcas Limitada" y su nombre de fantasía es "Sargent y Krahn", según consta de la escritura de constitución que se encuentra acompañada a fojas 143 de autos. De un primer análisis debe considerarse que ambas partes en disputa tienen una razón social que incluye la expresión "Sargent", pero ninguna de ellas es idéntica al nombre de dominio en disputa. En consecuencia, debe analizarse si alguna de las partes es conocida o logra identificarse informalmente con la expresión "Sargent". En relación al primer solicitante, Técnica Thomas C. Sargent S.A.C. e I., de acuerdo a la documentación acompañada por la parte y no objetada por la contraria, usa para identificarse la denominación "Sargent S.A.", según consta del poder acompañado a fojas 18, y utiliza para identificarse en "Las Amarillas de Publiguías" la denominación "Sargent Agrícola" y "Sargent S.A.", según consta a fojas 19 a 30 de autos. Por su parte, el segundo solicitante, Sargent & Krahn Procuradores Internacionales de Patentes y Marcas Limitada, como ya se dijo, se identifica con la denominación "Sargent & Krahn", que es su nombre de fantasía, y además debe agregarse que en el mundo informal de los abogados es conocida dicha oficina como "Sargent", y que efectivamente, según se encuentra acreditado en autos, se trata de una oficina de prestigio a nivel nacional e internacional. De lo anterior, éste sentenciador considera que la expresión "Sargent" no identifica por sí sola a Técnica Thomas C. Sargent S.A.C. e I., pero sí puede

sostenerse que identifica con más propiedad a Sargent & Krahn Procuradores Internacionales de Patentes y Marcas Limitada por ser conocida dicha oficina de abogados como “Sargent. Sin embargo, éste argumento a juicio de este sentenciador, por sí sólo, resulta débil y deben analizarse otros elementos que unido a éste logren de una manera más concluyente determinar qué parte es la que mejor se identifica con la denominación “sargent-servicios.cl”.

II.8 Que para reforzar el argumento anterior, éste sentenciador considera que es fundamental analizar el tema de las “marcas”, pues éstas muchas veces otorgan a su titular una distintividad, es decir, que el público en general y el público usuario de Internet identifica a una empresa más que por su razón social con la marca de que es titular. Sobre el análisis de éste argumento cabe considerar que se encuentra acreditado en autos que Técnica Thomas C. Sargent S.A.C. e I. es titular de los registros marcarios bajo la denominación “Sargent”, “SSargent” y “Sargent Agrícola”. Por su parte, Sargent & Krahn Procuradores Internacionales de patentes y Marcas Limitada es titular de los registros marcarios bajo la denominación “Sargent & Krahn”. Atendidos los registros marcarios individualizados, de un primer análisis, parece ser que el primer solicitante, que es titular de la marca “Sargent”, es quien mejor se identifica con el nombre de dominio en disputa, si se analiza desde un punto de vista marcario. Sin embargo, resulta necesario analizar las clases de cada una de las marcas, ya que el nombre de dominio es “sargent-servicios.cl”, es decir, se refiere a una parte (empresa o persona natural) prestadora de “servicios”, de manera que para que el nombre de dominio en disputa identifique a una de las partes no basta solamente con que ésta haya registrado una marca idéntica o similar sino que también resulta necesario que está se haya otorgado en una clase que se refiera justamente a la prestación de “servicios”.

II.9 Que Técnica Thomas C. Sargent S.A.C. e I. es titular de las marcas registradas, según consta a fojas 81 a 96 de autos, “Sargent” registro N°6633.400 que protege “impresos en general, también para la publicidad y los anuncios, Clase 16”; “Sargent” registro N°663.401 que protege “Establecimiento comercial de compra y venta de artículos de las clases 1 a 34 , ambas inclusive, en la Quinta, Octava y Región Metropolitana”; “SSargent” registro N°668.125 que protege “Establecimiento comercial de compra y venta de artículos de las clases 1 a 34 , ambas inclusive, en la Segunda Región”; “SSargent” registro N°664.079 que protege “Establecimiento comercial de compra y venta de artículos de las clases 1 a 34 , ambas inclusive, en la Segunda Región”; “Sargent” registro N°663.398 que protege “Establecimiento comercial de compra y venta de artículos de las clases 1 a 34 , ambas inclusive, en la Quinta, Octava y Región Metropolitana”; “Sargent” registro N°663.399 que protege “impresos en general, también para la publicidad y los anuncios, Clase 16”; “Sargent Agrícola” registro N°664.083 que protege “impresos en general, también para la publicidad y los anuncios, Clase 16”; “Sargent Agrícola” registro N°664.082 que protege “Establecimiento comercial de compra y venta de artículos de las clases 1 a 34 , ambas inclusive, en la Quinta, Octava y Región Metropolitana”: “Sargent Agrícola” registro N°664.080 que protege “impresos en general, también para la publicidad y los anuncios, Clase 16”; “Sargent Agrícola” registro N°664.081 que protege “Establecimiento comercial de compra y venta de artículos de las clases 1 a 34 , ambas inclusive, en la Quinta, Octava y Región Metropolitana”. De todas las marcas registradas por Técnica Thomas C. Sargent S.A.C. e I. ninguna de ellas se vincula directamente con la prestación de servicios o ha sido otorgada en una clase relacionada con la prestación de servicios. Por su parte Sargent & Krahn Procuradores Internacionales de Patentes y Marcas Limitada es titular de las marcas registradas, según consta a fojas 131 a 134 de autos, “Sargent & Krahn” registro N°623.950 que distingue “servicios de asesoría, consultoría y orientación profesional en todo lo relacionado con el campo computacional, clase 42”;

“Sargent & Krahn” registro N°651.559 que distingue “servicios de asesoría en propiedad industrial, clase 35”; “Sargent & Krahn” registro N°479.303 que distingue “Impresos en general, revistas, folletos, libros y cualquier otra publicación periódica y no periódica, clase 16”; “Sargent & Krahn” registro N°479.304 que distingue “Servicios de agentes y procuraciones de patentes de invención, marcas comerciales, modelos industriales, propiedad intelectual, asesoría legal, mecánica, eléctrica, química y de ingeniería relacionada con la propiedad industrial, clase 42”. Del análisis de las marcas registradas por Sargent & Krahn Procuradores Internacionales de Patentes y Marcas Limitada puede concluirse que éstas sí están vinculadas directamente con la prestación de servicios. En consecuencia, si bien Técnica Thomas C. Sargent S.A.C. e I. es quien tiene registrada una marca más similar al nombre de dominio en disputa, “Sargent”, ésta no está otorgada para la prestación de servicios, por cuyo motivo éste sentenciador considera que el nombre de dominio “sargent-servicios.cl” no logra identificar plenamente a dicha parte. En cambio, si bien Sargent & Krahn Procuradores Internacionales de Patentes y Marcas Limitada tiene registrada una marca menos parecida al nombre de dominio en disputa, “Sargent & Krahn”, ésta sí se refiere a la prestación de servicios, lo que sí logra aportar un elemento que permite precisamente identificar a dicha parte con el nombre de dominio “sargent-servicios.cl”.

II.10 Siguiendo con la línea de argumentación, cabe también considerar la titularidad de las partes en relación a nombres de dominio. En relación a Técnica Thomas C. Sargent S.A.C. e I., se encuentra acreditado en autos que es titular de los siguientes nombres de dominios: “sargentsa.cl”, “sargent-agricola.cl”, “sargentagricola.cl”, “sargent-industrial.cl”, “sargentindustrial.cl”, “sargent-proyectos.cl”, “sargentproyectos.cl”, “sargent-riego.cl”, “sargentriego.cl”, “sargent-servicios.com”, “sargentservicios.com”, “sargentsa.com”, “sargentproyectos.com”, “sargentagricola.com”, “sergeant-

industrial.com", "sargentindustrial.com", "sargent-proyectos.com", "sargent-agricola.com". Mientras que Sargent & Kranh Procuradores Internacionales de Patentes y Maracas Limitada acreditó el registro de los nombres de dominio sargent.cl, sargentkrahn.cl, sargent-krahn.cl, sargentkrahn.biz, sargentkrahn.info. Del análisis de los nombres de dominio registrados por las partes, debe considerarse que el dominio que más similitud guarda con el de autos es "sargent.cl". Además debe considerarse que en relación a los nombres de dominio de Técnica Thomas C. Sargent S.A.C. e I. el dominio "sargentsa.cl" es muy reciente y no se encuentra en uso, y se ha acreditado que dicha parte se identifica en Internet por las denominaciones "sargent-agrícola", "sargentagrícola", sargent-industrial" o "sargentindustrial".cl" . En cambio, Sargent & Krahn Procuradores Internacionales de Patentes y Marcas Limitada se identifica en Internet por el dominio "sargent.cl", que es el dominio más parecido al nombre de dominio en disputa. Lo anterior nos permite llegar a la conclusión que si Sargent & Krahn Procuradores Internacionales de Patentes y Maracas Limitada es conocida informalmente en el mundo de las oficinas de abogados como "Sargent" y que usa para darse a conocer en Internet la denominación "sargent.cl", y que las marcas registradas "Sargent & Krahn" se refieren a la prestación de servicios, a quien más parece identificar la denominación "sargent-servicios.cl" es precisamente a Sargent & Krahn Procuradores Internacionales de Patentes y Marcas Limitada.

II.11 Cabe ahora considerar en especial al segundo elemento del nombre de dominio en disputa "servicios", es decir, qué parte efectivamente presta "servicios" de manera que se identifique con dicha denominación. Al respecto debe considerarse que Técnica Thomas C. Sargent S.A.C. e I. para acreditar los servicios que presta acompañó facturas emitidas por Repuestos Industriales Limitada que usa la marca "Sargent" para el servicios de mantención y reparación de equipos y maquinarias, facturas emitidas por terceros a favor

de Repuestos Industriales Limitada en las cuales indican como giro de la sociedad la prestación de servicios, fojas 339 a 349 de autos, además acompañó un CD con fotos de dos camionetas de la empresa con el logo “Sargent Servicio”, la que fue complementada con una inspección personal del Tribunal de las mismas, fojas 31 y 173 de autos. Que de la documentación acompañada por la parte y no objetada por la contraria, éste sentenciador concluye que los servicios a que se refiere Técnica Thomas C. Sargent S.A.C. e I. son un complemento a su actividad principal que es de establecimiento comercial de compra y venta de artículos, y específicamente de la documentación acompañada y del mérito del proceso, se puede inferir que éstos se refieren con propiedad al “servicio técnico” que la empresa ofrece a sus clientes. Por su parte, Sargent & Krahn Procuradores Internacionales de Patentes y Marcas Limitada ha acreditado en autos que su giro es “dedicarse a todos los asuntos relacionados con marcas comerciales, patentes de invención, modelos industriales, y propiedad intelectual y, en general, a materias concernientes al ejercicio de la profesión de abogado, como así, también efectuar todo tipo de asesorías comerciales e inversiones en todo tipo de bienes, muebles o inmuebles, corporales o incorporales”, fojas 143 y 214 de autos; impresión de la página web sargent.cl donde consta la información que se presenta al público acerca de los servicios que presta como estudio de abogados ligado a las materias de propiedad intelectual e industrial, fojas 231 a 237 de autos; Registro N°651.559 de la marca comercial “Sargent & Krahn” para distinguir servicios de asesorías en propiedad industrial, clase 35, Registro N°479.304 de la marca comercial “Sargent & Krahn” para distinguir servicios de agentes y procuradores de patentes de invención, marcas comerciales, modelos industriales, propiedad intelectual, asesoría legal, mecánica, electrónica, química y de ingeniería relacionada con la propiedad industrial, clase 42, Registro 623.950 de la marca comercial “Sargent & Krahn” para distinguir servicios de asesoría, consultoría y orientación profesional en todo lo relacionado con el campo computacional, clase 42, fojas 203 a 205 de autos. Que de la documentación acompañada

por la parte y no objetada por la contraria, éste sentenciador puede concluir que Sargent & Krahn Procuradores Internacionales de Patentes y Marcas Limitada efectivamente tiene por giro principal de la empresa justamente la prestación de servicios de las clases ya señaladas.

II.12 En consecuencia, en nombre de dominio en disputa, “sargent-servicios.cl”, de acuerdo al análisis efectuado en autos, a quien mejor identifica es a Sargent & Krahn Procuradores Internacionales de Patentes y Marcas Limitada atendido que su nombre de fantasía es “Sargent & Krahn”, y que es conocido informalmente en el mundo de las oficinas de abogados como “Sargent”, contando con prestigio a nivel nacional e internacional. Por otra parte ha acreditado suficientemente en autos que su giro se relaciona directamente y en forma principal con la prestación de servicios de registros de patentes y marcas y sus derivados, y tiene registrada la marca “Sargent & Krahn” en clases que precisamente se refieren a la prestación de servicios. Lo anterior unido a que es titular del nombre de dominio “sargent.cl”, mediante el cual ha acreditado que promociona sus servicios de oficina de abogados, hacen llegar a la conclusión que el nombre de dominio “sargent-servicios.cl” logra identificar plenamente a Sargent & Krahn Procuradores Internacionales de Patentes y Marcas Limitada.

II.13 Que el nombre de dominio “sargent-servicios.cl” no logra identificar en la misma medida y alcances a Técnica Thomas C. Sargent S.A.C. e I., atendido fundamentalmente a que, si bien realiza su publicidad bajo la denominación de “Sargent S.A.” o “Sargent Agrícola”, ésta no se refiere a “servicios” sino que a otros rubros que se detallan a fojas 30 de autos (Discos para Máquinas Agrícolas, Maquinaria Agrícola, Pulverizadores Agrícolas, Repuestos para Tractores, Riego por Aspersión, Bombas Oleohidráulicas, Cadenas para Transmisión, Instrumentos Industriales, Reductores de Velocidad, Tecles y Válvulas), y que si bien tiene, entre otras, registrada la marca “Sargent”, las clases no se refieren a la

prestación de servicios, sino que se relaciona con su giro principal que es el de establecimiento comercial de compra y venta de artículos. Finalmente, en relación a las camionetas de la empresa que tienen en logo “Sargent Servicio”, a juicio de este sentenciador, éste claramente se refiere al “servicio técnico” que presta la empresa, que como ya se dijo, no es el giro principal de la parte, sino que es un “servicio” complementario o accesorio de su actividad y derivado de la misma.

II.14 En mérito de lo expuesto, de los planteamientos efectuados por las partes, de la documentación acompañada por las mismas y del análisis efectuado en los considerandos anteriores, éste sentenciador ha llegado a la convicción que el nombre de dominio en disputa, “sargent-servicios.cl” identifica a Sargent & Krahn Procuradores Internacionales de Patentes y Marcas Limitada.

III SE RESUELVE.

Considerando los argumentos antes referidos, se resuelve asignar el nombre de dominio en disputa “sargent-servicios.cl” a Sargent & Krahn Procuradores Internacionales de Patentes y Marcas Limitada.

Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese a las partes y a NIC Chile.

Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su cumplimiento.-

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

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