Monjitas Nº 527 oficina 514 Santiago Centro Teléfonos: 664 80 11 – 664 80 12 Fax: 664 80 12 E-mail: torreszagal@adsl.tie.cl

Foja 39.-

En Santiago de Chile, a cuatro de octubre del año dos mil seis.-

Vistos lo dispuesto por el número Quinto de las Bases de Procedimiento de fojas 4 y 5 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 litigio por asignación del nombre de dominio "tequila.cl".

Parte Expositiva:

Primero: Por Oficio de fecha 25 de julio de 2006, 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 "tequila.cl", surgido entre Maria Cecilia Ulloa Negrete, factor de comercio, con domicilio en José Luís Coo Nº 0163, comuna de Puente Alto, Santiago y TBWA FrEDERICK S.A., sociedad francesa, representada en estos autos por el abogado don Felipe Ernst Edwards, domiciliado en Moneda 970, Piso 5º, comuna de Santiago, Santiago. Que por resolución de fecha 27 de julio de 2006 el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo fielmente y 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 7 de agosto de 2006, a las 12:00 horas, al que sólo asistió el Abogado de la parte demandante don Felipe Ernst Edwards y en rebeldía de doña María cecilia Ulloa Negrete, y en la que establecieron las bases del procedimiento arbitral. según consta a fojas 4 y 5 de autos.

Segundo: Partes Litigantes: Son partes litigantes en la presente causa María Cecilia Ulloa Negrete, ya individualizada primer solicitante del nombre de dominio "tequila.cl" y TBWA Frederick S.A., segundo solicitante y demandante de autos.

Tercero: Enunciación breve de los fundamentos de hecho y de derecho de la pretensión de TBWA Frederick S.A.: La parte demandante de autos TBWA Frederick S.A., funda su demanda de oposición a que se otorgue en definitiva el registro del nombre de dominio "tequila.cl" a doña Maria Cecilia Ulloa Negrete, e invoca los siguientes fundamentos: 1.- Antecedentes de Hecho: La parte demandante, en su escrito de demanda de fojas 29, cita los siguientes antecedentes de hecho para que se rechace la pretensión del primer solicitante doña María Cecilia Ulloa Negrete: I.- Como antecedentes previos, señala que Gruope TBWA France S.A., es una empresa francesa, que es filial de la empresa multinacional TWBA Worldwide. Que con fecha 19 de diciembre de 2003, la empresa Tasco S.A., se fusionó con la ya señalada Groupe TWBA France S.A. y que dentro de sus activos se encuentra la marca comercial "TEQUILA", que era de dominio de Tasco S.A., y que en Chile, se encuentra inscrita bajo el registro número 632.107, para los servicios de la

clase 35 y que actualmente se encuentra en trámite la solicitud de actualización o cambio d solicitante, de Tasco S.A a TBWA France S.A.

II.- Fundamentos de la demanda. Como fundamento de la demanda, Gruope TBWA France S.A., señala que es titular de la marca comercial "TEQUILA", para los servicios de la clase 35, es decir aquellos servicios de "publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial y trabajos de oficina", de acuerdo a la Clasificación de Niza del año 2002. Agrega que la marca "TEQUILA" es conocida a nivel mundial y que la demandada no tiene derechos legítimos con respecto al nombre de dominio que pretende inscribir. Señala que de acuerdo al derecho comparado, así como también la jurisprudencia de nombres de dominio, siempre se le ha asignado gran importancia a la relación entre nombres de dominio y marcas comerciales, puesto que ambos comparten muchas características, entre las cuales se cuentan, precisamente, asignar un rol de identificadores de los diversos bienes y o servicios en el mercado u ofrecidos a través de Internet. Agrega que el nombre de dominio permite identificar adecuadamente a una empresa o persona en la red, y es a través de la "dirección electrónica" por donde los usuarios de Internet logran encontrar los servicios o productos que esas personas o empresas prestan y que de signarse el dominio a la primer solicitante, todos los usuarios que identifican "TEQUILA" con mi representada, caerían en una confusión, ya que al ingresar al dominio "tequila.cl", no se encontrarían con los servicios que esta presta. Finalmente, la parte demandante cuestiona la buena fe de la primera solicitante, atendido a que no resulta claro para que fines pretende el nombre de dominio en disputa. Con fecha 29 de agosto de 2006 el Tribunal tuvo por interpuesta demanda arbitral por el María Cecilia Ulloa Negrete, primer solicitante, o a TBWA Frederick S.A., segundo solicitante y demandante. 2° Que la parte demandante TBWA Frederick S.A., a efectos de fundamentar el mejor derecho invocado, en cuanto a la asignación del nombre de dominio en disputa, ha citado y acreditado en el proceso tener legitimación en la marca comercial "TEQUILA", que tiene inscrita en Chile, actualmente a nombre de la sociedad Tasco S.A., con el registro Nº623.107, para distinguir los servicios de la clase 35, esto es servicios de publicidad, servicios e mercadeo, prestación en línea de los servicios ya mencionados desde una base de datos o en Internet, recopilación de avisos publicitarios para uso como paginas Web en Internet, entre otros. Así consta del documento acompañado a fojas 6 de autos, el que fue acompañado al proceso, con citación y no fue objetado por la parte contraria. 3º Que la marca comercial invocada por la parte demandante "TEQUILA", si bien aparece registrada en Chile a nombre de la empresa Tasco S.A., sociedad domiciliada la ciudad de Boulogne, Francia, cabe tener presente que dicha sociedad se fusionó con Groupe TBWA France, sociedad anónima también francesa, según se acredita con el documento acompañado, con citación al proceso y que obra a fojas 25 de autos, que da cuanta de la referida fusión por compra del total de la propiedad accionaria de la sociedad absorbida Tasco S.A. instrumento en el que se declara que: "El único accionista se subroga en todos los derechos y obligaciones de la sociedad disuelta"; se deja constancia en el documento titulado "SANS LIQUIDATION" ("sin liquidación"), fue otorgado en Boulogne, el día 19 de Diciembre del año 2003. 4º Que atendido lo señalado en el número anterior, no resulta ajustado a principios generales de derecho, como es la debida protección a la identidad comercial y marcaria de los agentes económicos, asignar el nombre de dominio en disputa al primer solicitante Ferretería Amunategui S.A., quien no aportó al proceso ningún argumento, ni prueba alguna tendiente a fundamentare su pretensión, y habiendo tenido la oportunidad procesal para hacerlo no lo hizo, toda vez que el proceso se ha tramitado ante su total rebeldía, en consecuencia, no ha satisfecho las

cargas procesales mínimas para defender sus pretensiones, cual es contestar la demanda de autos, conducta procesal que este Tribunal arbitral no puede sino interpretar como una falta de interés en la defensa de sus pretensiones.

Parte Resolutiva:

En mérito a lo señalado en la parte considerativa, resuelvo conforme prudencia y equidad y al principio de la tutela de la identidad comercial de los agentes económicos, asignar el nombre de dominio "tequila.cl", a TBWA Frederick S.A., acogiendo en todassus partes la demanda de fojas 29 de autos. En materia de costas cada parte soportara sus costas procésales y en materia de costas personales del Tribunal Arbitral estese a lo resuelto a fojas 2 de autos. Notifiquese a las partes mediante correo electrónico y a la Secretaría de NIC Chile, de igual forma. Archívese en su oportunidad el expediente arbitral.

Conforme lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, se designan como testigos a don Francisco José Aguayo Bahamondes 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

Francisco José Aguayo Bahamondes

Cecilia Alcaine Abrigo