JANETT FUENTEALBA ROLLAT

Juez Árbitro NIC Chile.

Rol No. 14 – 2012

Juicio arbitral googleadwords.cl

Jaime Enrique Bravo Rodríguez vs. Google, Inc.

SENTENCIA DEFINITIVA

ARBITRAJE POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO

googleadwords.cl

Santiago, 11 de Abril de 2012.

VISTOS:

Con fecha 23 de octubre de 2011, don JAIME ENRIQUE BRAVO RODRÍGUEZ, domiciliado para estos efectos en Magdalena 311 Int. 11, México, México, inscribe para sí el nombre de dominio **googleadwords.cl.** Luego y encontrándose dentro de plazo, el día 07 de noviembre de 2011, GOOGLE INC. REP. SARGENT & KRAHN (SARGENT Y KRAHN PROCURADORES INTERNACIONALES DE PATENTES Y MARCAS LIMITADA), como segundo solicitante de autos, con domicilio para estos efectos en Av. Andrés Bello 2711 Of. 1701, Las Condes, Santiago, Chile, solicita para sí la inscripción del nombre de dominio ya aludido.

De acuerdo a lo señalado en los artículos 10 y 12 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en adelante "el Reglamento" o "Reglamento de Nic Chile" indistintamente, las normas contenidas en el Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Reglamento de Nic Chile, y demás normas aplicables al conflicto, es que mediante Oficio de Nic Chile No. 15839 se designó a la suscrita como árbitro para la resolución del presente conflicto de asignación del nombre de dominio **googleadwords.cl,** aceptando dicho encargo según consta en resolución de

fecha 01 de marzo de 2012, jurando desempeñar dicho cometido fielmente y en el menor tiempo posible.

Conforme lo anterior se citó a las partes a una audiencia, la que fue celebrada con fecha 15 de marzo de 2012, a la cual asiste don José Ignacio Juares Hermosilla, actuando con poder delegado de la abogado doña María Luisa Valdés Steeves, en representación de GOOGLE, INC como segundo solicitante; en rebeldía del primer solicitante, y el árbitro que conoce de este conflicto.

Al no producirse conciliación, el Tribunal fijó en la misma audiencia las bases del procedimiento mediante un Acta, la cual fue notificada de manera personal a la parte asistente, por correo electrónico a la parte rebelde, y firmada por los presentes.

Según rola en el expediente a fojas 25, doña María Luisa Valdés Steeves, abogado en representación de GOOGLE, INC., interpone demanda arbitral por asignación de nombre de dominio, en virtud de la cual expone sus argumentos y probanzas para obtener en definitiva le sea asignado el nombre de dominio solicitado. Expone entre otros, lo siguiente:

a. Que su representada tiene sus orígenes en el año 1995, como un motor de búsqueda en Internet, siento actualmente el más famoso y utilizado en el mundo. Es así como la expresión GOOGLE goza de fama y reconocimiento, lo cual es un hecho público y notorio. A su vez, GOOGLE, INC. es una de las empresas más grandes del mundo, generando ingresos cercanos a los USD $18 mil millones anuales. La marca GOOGLE, ha sido reconocida y premiada como la Mejor Marca Mundial (Global Brand Value), superando su valor estimado los USD 100 billones. Es así como dicha expresión no sólo designa la herramienta de buscador en Internet, sino que otros importantes recursos y servicios, tales como el servicio de correo electrónico GMAIL, el servicio de red social GOOGLE PLUS, el servicio de mapas GOOGLE MAPS, y además el servicio de publicidad GOOGLE ADWORDS, siendo el método que utiliza Google para hacer publicidad patrocinada, consistente en mostrar anuncios relevantes sobre ciertos productos o servicios, basándose en los resultados de búsqueda obtenidos en el motor de Google. Desde su entrada el año 2000, se ha masificado a tal punto de ser reconocida y asociada a GOOGLE, INC. de forma inmediata.

b. Aduce ser titular de una serie de registros marcarios respecto de las expresiones "GOOGLE" y "ADWORDS", para lo cual menciona seis marcas extranjeras y diez chilenas, que contienen dichas expresiones, ello con el fin de proteger su legítima creación, y evitar el grave perjuicio que causará un tercero por el uso o aprovechamiento de ellas, perjuicio causado no sólo a su legítima titular sino a los cientos de

usuarios de los servicios señalados en el país. Luego, menciona ser titular de 17 nombres de dominio con dichas expresiones, siendo especialmente relevantes al efecto los nombres de dominio adwordsgoogle.com, adwords.cl, adwordsgoogle.cl, los cuales se confunden con el nombre de dominio solicitado por el demandado **googleadwords.cl** , el cual no le confiere distintividad alguna, sino sólo ha cambiado el orden de las palabras que contiene, las cuales son por lo demás marcas registradas según se ha dicho, existiendo entonces la intención positiva de causar engaño con que ha actuado el demandado.

c. Acto seguido, argumenta profusamente los motivos por los cuales se asociará el nombre de dominio solicitado a su mandante y no al primer solicitante, dejando en claro la fama y notoriedad que han alcanzado los signos GOOGLE y ADWORDS, con lo cual no queda duda que el nombre de dominio pedido **googleadwords.cl** será asociado a ellos. Expone que no hay ningún motivo razonable para pensar que este nombre de dominio corresponda a un tercero que no sea GOOGLE, y a contrario sensu no existe razón que legitime la solicitud del demandado, por lo que sólo resta la intención clara de aprovecharse de los derechos de propiedad industrial de nuestra representada, su prestigio, reconocimiento y alto nivel de asociación en Internet, conducta conocida como Cybersquatting. Como argumentos de derecho, señala vulnerado especialmente el artículo 14 del Reglamento de Nic Chile, según se precisará.

d. Luego, señala que queda en evidencia la mala fe de la contraria por el solo hecho de solicitar el nombre de dominio intentado, ya que éste no posee ningún mérito creativo y sólo obedece a la intención de la contraria de obtener un beneficio económico improcedente al pretender registrar como propia y a modo de nombre de dominio la marca más famosa del mundo, aprovechándose de su fama mundial. Es así como el registro por el demandado de **googleadwords.cl** no sólo causa un grave perjuicio a su mandante y a sus intereses, sino que además induce a error y confusión a todos los usuarios de internet, contrariando el espíritu general de la normativa que regula la Propiedad Industrial.

e. Como antecedentes de derecho y luego de describir la importancia de los nombres de dominio, menciona como normas aplicables el Art. 4 letra a) de la Ley No, 20.169 sobre Competencia Desleal, como asimismo ciertos criterios aplicables al conflicto – los cuales aparecen tanto en la normativa de la OMPI, de ICANN, y recogidos en último término en la Reglamentación de Nic Chile - tales como la titularidad sobre marcas comerciales, creación intelectual del signo pedido, notoriedad del signo pedido, mejor derecho por el uso empresarial legítimo, criterio de identidad, para luego volver a mencionar la vinculación en internet de

los signos GOOGLE ADWORDS con su mandante. A mayor abundamiento, menciona lo preceptuado al efecto en el Convenio de París.

f. Por todo lo anterior, solicita en definitiva resolver asignando el nombre de dominio de autos a su mandante, con expresa condenación en costas del demandado. Asimismo y en un otrosí de su presentación, acompaña los siguientes documentos, con citación, los cuales no fueron impugnados por la contraparte:

1.- Copia de registros de marcas comerciales mencionados.

2.- Copia de certificados de nombres de dominio individualizados.

3.- Impresión de historia del buscador Google y de Google. Inc. Obtenida de www.wikipedia.org, que además da cuenta de fama y notoriedad de su mandante a nivel mundial.

4.- copia de sitio www.wikipedia.org, con breve reseña del servicio ADWORDS, dando cuenta de su reconocimiento en internet.

5.- impresión del sitio web www.adwords.google.com, sitio oficial del servicio GOOGLE ADWORDS.

6.- copia de tres artículos de prensa relativos a su mandante.

7.- Copia de resultados de búsqueda de la expresión GOOGLE ADWORDS, en el famoso buscador GOOGLE.

8.- Copia de sentencias recaídas sobre nombres de dominio googlegear.com, googlegear.net, googlegear.org, googlebuy.com, viñasdelmaipo.cl, promain.cl, wwwgoogle.cl.

Con fecha 3 de Abril 2012, la apoderado del segundo solicitante doña María Josefina Mora Arias, interpone escrito ante este Tribunal, solicitando se tenga presente la falta de interés del solicitante por el nombre de dominio intentado. En efecto, el primer solicitante y demandado de autos no asistió a la primera audiencia ni tampoco contestó el traslado conferido por el Tribunal a la demanda de autos, situación considerada de rebeldía según consta en acta. En vista de dicha situación como del vencimiento de los plazos estipulados para su comparecencia, el Tribunal con fecha 9 de abril de 2012, cita a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el objeto de este juicio arbitral es determinar la procedencia o no de la solicitud de asignación definitiva del nombre de dominio **googleadwords.cl,** intentada por la segunda solicitante en contra de la primera, como se ha expresado. Ambas partes han aceptado de manera voluntaria someterse a este procedimiento arbitral por el solo hecho de solicitar la inscripción del nombre de dominio, como se desprende del artículo 6, sección segunda, del Reglamento de Nic Chile. Es así como, según lo dispone en el artículo 14, *"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 válidamente adquiridos por terceros".*

SEGUNDO: Que dicho lo anterior, entramos a analizar el cumplimiento de los requisitos ya señalados. Es así como en primer término, respecto al efectivo cumplimiento de las *"normas vigentes sobre abusos de publicidad",* entendemos que la normativa vigente es la Ley No. 19.733, sobre Libertad de opinión e información y ejercicio del periodismo (norma que derogó la anterior Ley No. 16.643 sobre Abusos de Publicidad), dirigida principalmente al ejercicio del periodismo y medios de comunicación social, encontrando en dicha normativa diversas sanciones en caso de contravención. Es así como a juicio de esta sentenciadora, en este caso el nombre de dominio intentado por sí mismo no constituye infracción a dicha normativa, puesto que respecto a él no se configura elemento alguno que pudiese hacerlo considerar un medio de comunicación social. Empero realizando una interpretación extensiva, podríamos considerar a la página web en su conjunto (la cual lleva consigo al nombre de dominio), como un medio de comunicación social, siendo entonces posible encuadrarlo en el tipo exigido por la norma. Ahora bien, del cúmulo de sanciones que se contienen en la ley analizada apreciamos que éstas se remiten a informaciones vertidas "mediante" un medio de comunicación social, por ende la propia norma impide analizar el nombre de dominio por sí mismo, ya que exige entrar al examen del contenido de la página web en caso de existir, cuestión que escapa con creces al control en esta sede arbitral. Luego sólo sería aplicable lo preceptuado en el artículo 29 de dicha ley, que hace aplicables los delitos de injuria y calumnia, lo cual y luego de analizar dichos supuestos, se llega a la conclusión que no es aplicable en la especie dicha hipótesis, ya que no se advierte que alguno de los solicitantes haya infringido tampoco estas normas.

TERCERO: Luego, y al examinar el cumplimiento de *"los principios de la competencia leal y de la ética mercantil",* hacemos presente que nos enfrentamos a principios generalmente aceptados en nuestro derecho, y de modo específico encontramos normas en la Ley No. 29.169, que Regula la competencia desleal; el D.L No. 211 de 1973, el Convenio de París para la

protección de la propiedad industrial y demás normas legales. Luego y a la luz de ellas, no se estima configurada la hipótesis de vulneración, toda vez que de la mera actividad de inscribir un nombre de dominio no subyace la infracción a principios de la competencia leal y ética mercantil, como tampoco podemos pretender que ese mero hecho sirva para calificar su actitud como de mala fe, como tanto se ha señalado en esta sede arbitral. Al no existir otros antecedentes, no podemos arribar a otra conclusión sino que no se ha atentado contra los principios mencionados, según lo exigido por el mencionado artículo 14 de Nic Chile.

CUARTO: Por último, y analizando si se han infringido o no "*derechos válidamente adquiridos por terceros",* debemos mencionar que el segundo solicitante, GOOGLE INC., ha demostrado profusamente ser el creador del buscador de internet GOOGLE, el cual ha sido reconocido especialmente dentro de Internet como uno de los servicios de búsqueda de contenido más importante en la actualidad. Es así como ha demostrado asimismo ofrecer una serie de servicios de valor agregado, entre los cuales se encuentra precisamente el servicio de publicidad denominado "Google Adwords". Así, al menos respecto a la marca GOOGLE, esta sentenciadora no puede sino concluir que efectivamente dicha marca posee caracteres de fama y notoriedad tales, que no puede sino establecer que dicha fama y notoriedad hacen excepción al principio de especialidad marcaria, y entonces cualquier afectación provenga o no del derecho de marcas, tal como sería la inscripción de un nombre de dominio intentado por un tercero que no sea el titular de dicha expresión, supone una vulneración a los derechos válidamente adquiridos que posee sobre ella. Ello no se ve controvertido en la especie por el primer solicitante, toda vez que éste no ha realizado actuación alguna en el procedimiento, según se expondrá.

QUINTO: Que así las cosas, es de suyo concluir la existencia de un legítimo interés respecto a la denominación acompañada, y por consiguiente respecto al nombre de dominio de autos, el cual no sólo es un mero interés, sino que se ve expresamente tutelado por lo ya expuesto, existiendo una vulneración expresa a lo señalado en el artículo 14 del Reglamento de Nic Chile, toda vez que el primer solicitante no podía desconocer la existencia de la expresión y marca GOOGLE, ni tampoco de la expresión GOOGLE ADWORDS, procediendo a inscribirla como suya, sin demostrar derecho alguno respecto a ella, por lo cual no se ha advertido en el proceso que tenga algún antecedente sobre el cual atribuir un interés comprometido en la especie. Es por ello que éste queda amparado tan sólo por la circunstancia de ser *primer solicitante* y asistirle el principio *first come, first served*, el cual se aplicaría tan sólo en aquella situación en la cual ninguno de los solicitantes pudiese demostrar un mejor derecho en torno al nombre de dominio que la contraria, cuestión que en la especie no sucede.

SEXTO: Que según lo ya dicho, el primer solicitante no ha hecho gestión alguna para controvertir los hechos fundamento de la demanda del actor, ni tampoco ha allegado antecedente alguno que permita configurar a su respecto un mejor derecho. Esta situación es considerada de rebeldía en distintas disposiciones en nuestro derecho, y en específico impiden a este Tribunal configurar a su respecto la protección otorgada por ser el primer solicitante del dominio en disputa, ya que el principio que lo ampara opera tan sólo en equivalencia de argumentaciones o derechos esgrimidos. Es así como, al no exhibir argumento alguno, es imposible impetrar dicho beneficio a su favor.

SÉPTIMO: Que conforme a lo latamente expuesto, y teniendo en expresa consideración el carecer de argumentos suficientes para sustentar alguna pretensión, por mínima que sea, respecto al interés del primer solicitante respecto al dominio en disputa, se estima que es al demandante y segundo solicitante de autos a quien le asiste un *mejor derecho* sobre el nombre de dominio **googleadwords.cl**, basado en los antecedentes invocados, y de modo sustancial aunque no único en los elementos marcarios y nombres de dominio invocados, jugando un papel fundamental la marca GOOGLE y ADWORDS, las cuales son reconocidas y notorias especialmente en el ámbito de internet. Dicha conclusión fluye no sólo de lo ya señalado, sino que se ha atendido a diversas normas orientadoras de nuestro ordenamiento jurídico, como asimismo a criterios de justicia y equidad necesarios para poder llegar a la resolución final, concluyendo entonces que la asignación definitiva del nombre de dominio intentado a la segunda solicitante no vulnera derechos de ninguna especie. Sin embargo, este Tribunal advierte que quedan a salvo los demás derechos que tanto el primer como el segundo solicitante pueda detentar y hacer valer en las oportunidades que estime pertinentes.

OCTAVO: Que, respecto a la condena en costas solicitada por el segundo solicitante, nos remitimos a lo expuesto en el Artículo 8 inciso final del Anexo 1 del Reglamento de Nic Chile, que establece el Procedimiento de Mediación y Arbitraje, el cual luego de señalar entre otros que en casos de conflictos de inscripción como éste, el primer solicitante se ve eximido del pago de costas, señala expresamente: *"Sin perjuicio de lo anterior, el árbitro podrá condenar al pago de la totalidad de las costas del arbitraje, a aquél de los solicitantes que haya pedido el nombre de dominio rechazado a inscripción en casos en que fuere evidente la existencia de derechos incompatibles de terceros por cualquier causa, en que tal solicitante haya actuado de mala fe, o en que el árbitro determine que no ha tenido motivo alguno para litigar".* Siendo entonces una facultad privativa de esta sentenciadora, y dado que en la especie juega un elemento central la fama y notoriedad de las denominaciones y marcas comerciales impetradas, es que se advierte la mala fe del primer solicitante, dado que las expresiones esgrimidas obtienen tutela al ser ampliamente reconocidas no sólo en el país, sino a nivel mundial, alcanzando los productos y servicios de Google una valoración tal, que hacen plausible la

inexistencia de su desconocimiento, al menos dentro del ámbito de internet. Así, el segundo solicitante al demostrar ser el legítimo creador y tener derechos válidamente adquiridos sobre las denominaciones GOOGLE y ADWORDS y demostrar su fama y notoriedad a nivel mundial, logra extender dicha protección ante cualquier intento de aprovechamiento ilegítimo de esas expresiones en otros ámbitos, tal como el de los nombres de dominio, cuestión que sucede en la especie, ante el intento del primer solicitante de inscribirlas. Por ello, este Tribunal estima que se ha acreditado suficientemente la mala fe del primer solicitante, por lo cual y en uso de sus facultades, estima procedente la condena en costas.

Por estos fundamentos, y además lo dispuesto en los artículos 222 del Código Orgánico de Tribunales, 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, y en el Anexo 1° del Procedimiento de Mediación y Arbitraje contenido en la Reglamentación para el Funcionamiento del sistema de Nombres de Dominio .CL, y conforme asimismo a los principios de mejor derecho o legitimación, y a la prudencia y equidad,

SE RESUELVE:

1.- Rechazar la solicitud de inscripción del nombre de dominio **googleadwords.cl** presentada por el primer solicitante, **don JAIME ENRIQUE BRAVO RODRÍGUEZ.**

2.- Acoger la demanda interpuesta, y por consiguiente **asignar** el nombre de dominio **googleadwords.cl** al segundo solicitante, esto es, **GOOGLE, INC.**

3.- Que **se condena en costas al primer solicitante,** por haber litigado temerariamente.

Notifíquese la presente resolución a las partes vía carta certificada y además por correo electrónico, con firma digital, y por esta última vía, a Nic Chile.

Remítase este expediente a Nic Chile para su archivo.

Janett Fuentealba Rollat

Abogado

Juez Árbitro Nic Chile.

Autorizan en calidad de testigos doña Loreto Véjar Villalobos, cédula de identidad No. 14.044.280-1 y don Ignacio Becerra Gaete, cédula de identidad No.11.171.210-7.-