En Santiago de Chile, a 31 de agosto del año dos mil siete, en los autos por conflicto en inscripción del nombre de dominio **infoamarillas.cl**, suscitado entre **PUNTOWEB INTERNET S.A.**, RUT 95.959.920-1, domiciliado en Mariano Sánchez Fontecilla 310, Of. 401, piso 4, Las Condes, Santiago, e **IMPRESORA Y COMERCIAL PUBLIGUIAS S.A., (IMPRESORA Y COMERCIAL PUBLIGUIAS S.A.)**, RUT 93.542.000-2, domiciliada en Av. Santa María 0792, Providencia, Santiago, Chile, se resuelve:

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

1. Que conforme consta en autos, con fecha 5 de septiembre de 2006, siendo las 17:28:50 GMT, **PUNTOWEB INTERNET S.A.** formuló solicitud de inscripción de nombre de dominio **infoamarillas.cl**, constituyéndose así en el primer solicitante de éste, y el día 11 de septiembre de ese mismo año, siendo las 21:24:51 GMT, **IMPRESORA Y COMERCIAL PUBLIGUIAS S.A., (IMPRESORA Y COMERCIAL PUBLIGUIAS S.A.)**, formuló la solicitud competitiva que da lugar al presente conflicto de nombres de dominio.

2. Que con fecha 16 de marzo de 2007 se recibió de NIC Chile el Oficio N° 06959, por el que doña Margarita Valdés Cortés comunica a este árbitro su designación como Árbitro del conflicto por la inscripción del nombre de dominio **infoamarillas.cl**, suscitado entre las partes ya individualizadas.

3. Que con fecha 29 de marzo de 2007 se aceptó la designación y se citó a las partes a audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento para el día 27 de abril de 2007 en Bandera 341 oficina 757, comuna de Santiago, notificando de ello a todos los interesados por carta certificada y correo electrónico y agregándose a los autos los comprobantes de ingreso de correo postal correspondientes, tal como consta a fs.6.

4. Que con fecha 27 de abril del año 2007 se realizó la audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento, en la que compareció por el segundo solicitante don Oscar Rodríguez Baeza, quien acompañó los poderes con que acreditó la representación invocada. El tribunal lo tuvo presente y ordenó se agregaran a autos, según consta a fojas 7 y siguientes. Ante la no comparecencia del primer solicitante se procedió derechamente a la fijación del procedimiento, en resolución que fue notificada por correo electrónico a la inasistente.

5. Que a fojas 14 y siguientes consta demanda arbitral presentada por la segunda solicitante, ya individualizada en autos, quien solicita que se le asigne derechamente el nombre de dominio en disputa, en base a los antecedentes de hecho y de derecho que en sus partes substanciales señala.

   En primer término hace presente que los nombres de dominio son únicos, y como tales, sólo pueden ser otorgados a un único prestador, característica que constituye la raíz del conflicto planteado en autos. Es por este motivo que, cuando dichos conflictos se presentan, quien el nombre de dominio deberá ser asignado a quien demuestre tener un mejor derecho sbre el mismo.

Señala que su representada son los creadores y propietarios del signo Las Amarillas de Publiguía entre otros signos, famosos en su rubro, lo cual le da mejor derecho al dominio de autos. Enumera 6 registros de marca otorgados al término "Las Amarillas de Publiguías", un registro de "Las Amarillitas de Publiguías", 2 registros de "Guía Útil de Las Amarillas de Publiguías", 2 registros de "Las Amarillas Interactivas de Publiguías", 2 registros de "Las Amarillas Inteligentes, Publiguías S.A.", 1 registro de "Las Amarillas Habladas Publiguías", 1 registro de "Las Amarillas por Teléfono Publiguías", 3 registros de "Amarillas Plus", 1 registro de "www.amarillas.cl", 1 registro de "Consulte, Consulte …Las Amarillas de Publiguías", 1 registro de "Las Amarillas de Bolsillo" y 1 registro de "Yellowbar". Además enumera 17 nombres de dominio de los cuales es titular, todos los cuales contienen el término "amarillas".

Señala que es evidente la propiedad de su cliente sobre el signo de autos, facultándolo para apropiarse en forma exclusiva de todas las utilidades que el bien es capaz de proporcionar.

Afirma que la propiedad de su cliente se encuentra amparada por el artículo 19, N° 25 de la Constitución y el artículo 584 del Código Civil. Agrega que, la fama y notoriedad de la marca, resultado de la calidad de servicio y la inversión publicitaria que realiza, llevaría a confusiones innecesarias a los consumidores, provocando perjuicios económicos a su cliente y beneficiando ilegítimamente a un tercero.

Señala que el primer solicitante no tiene relación alguna con el nombre pedido a registro, ya que no posee titularidad alguna en marcas comerciales, a diferencia de su cliente en cuyo caso existe casi identidad entre el signo pedido y la marca registradas. Destaca además la notoriedad del signo pedido, su buena fe, y por último el mejor derecho que le corresponde en base a lo anteriormente señalado.

Hace mención de la sentencia en el conflicto por el nombre de dominio "lasnuevasamarillas.cl", en el cual el árbitro consideró que el término amarillas es común a las marcas comerciales y dominios en el giro de actividades de negocio de publicidad de bienes y servicios de terceros a nivel del país, asignándole así el dominio. También cita sentencia dictada en los conflictos por los nombres de dominio "paginasamarillasconstruccion.cl", "paginasamarillaseducacion.cl" "paginasamarillaspropiedades.cl" y "paginasamarillasvehiculos.cl". Finalmente, menciona la sentencia dictada en el conflicto por el dominio amarillas-online.cl, todas las cuales fueron otorgadas a Impresora y Comercial Publiguías S.A.

En base a los argumentos expuestos, solicita se declare el mejor derecho de su representado sobre el nombre de dominio infoamarillas.cl.

Al primer otrosí, pide se tengan por acompañados, con citación, lista de registros marcarios, lista de nombres de dominio de su representada y las sentencias citadas.

6. Que, habiéndose vencido todos los plazos fijados en autos, a fojas 57 se citó a las partes a oír sentencia,

CONSIDERANDO: Que sin perjuicio que ha vencido el plazo fijado por este Tribunal sin que la primera solicitante se apersonara en autos, se estima pertinente realizar las siguientes consideraciones:

PRIMERO: Que, la materia del conflicto de autos se encuentra circunscrita a decidir cuál de las partes solicitantes tiene mejor derecho a la asignación del nombre de dominio en disputa, esto es, "infoamarillas.cl".

SEGUNDO: Que rige la solución de conflictos de nombres de dominio el principio “first come first served”, actualización tecnológica del antiguo aforismo jurídico “prior in tempore prior in iure”, siempre que las partes estén en igualdad de condiciones. En su aplicación habrá de tenerse en cuenta que por su funcionamiento técnico el sistema de DNS no admite la supervivencia de dos nombres de dominio idénticos bajo un mismo TLD, razón que hace que en definitiva el aforismo jurídico que antes enunciáramos sea llevado a su extremo, esto es, al punto que el primero que solicita es el único servido.

TERCERO: Que en este contexto, el árbitro que decide estos conflictos ha sido concebido como un árbitro arbitrador, que deberá, conforme su real saber y entender definir la disputa acorde a lo que la prudencia le indique, intentando en todo caso resguardar la equidad que debe imperar en toda resolución de conflictos.

CUARTO: Que el sistema de nombres de dominio fue creado como una reacción natural a la proliferación del uso de sistemas de información y el crecimiento de Internet y su desarrollo como medio a través del cual las personas naturales o jurídicas se comunican e informan a potenciales interesados en los productos, bienes o servicios que ofrecen puedan llegar a ellos de forma simple y prácticamente intuitiva. Esto ha llevado a que áreas del derecho que antes permanecieron ajenas al desarrollo tecnológico hoy se encuentren abocadas al estudio de cómo este fenómeno puede afectar derechos exclusivos válidamente adquiridos en virtud del sistema jurídico tradicional. Es el caso del derecho marcario, que se acerca a este tema toda vez que a través de la inscripción de un nombre de dominio puede producir efectos no deseados respecto de los derechos marcarios constituidos y vigentes. Es asimismo el caso del Derecho de la Competencia, que se acerca toda vez que a través de la inscripción de un dominio pueda afectar la libre y sana competencia que debe imperar en un mercado determinado.

QUINTO: Que en el caso de autos la segunda solicitante ha alegado que la asignación del nombre de dominio en disputa podría afectar sus derechos válidamente constituidos, específicamente sus derechos marcarios y aquellos derechos de propiedad que considera propios en base a sus nombres de domino. Acreditó con este fin en la documental que consta en autos, que cuenta con varios registros marcarios que incluyen parte del término solicitado, el cual además es su razón social. Por otro lado, y como consta personalmente a éste árbitro— el término AMARILLAS, se encuentra asociado al servicio prestado por la segunda solicitante, y ha cubierto ese medio según lo ha señalado el segundo solicitante por más de treinta años, gozando así de un posicionamiento en el mercado nacional.

SEXTO: Que en relación al mejor derecho sobre el nombre de dominio **infoamarillas.cl**, es preciso señalar –que, si bien el nombre de dominio solicitado está compuesto sólo en parte por el término que busca proteger el segundo solicitante, siendo el nombre de

dominio una herramienta técnica de naturaleza mnemotécnica cuyo objetivo esencial es hacer posible la localización y comunicación fluida y eficiente entre los diversos computadores conectados a la Red Internet, la similitud entre los signos “amarillas” e “infoamarillas” puede ocasionar errores en dicha comunicación, toda vez que ambos nombres sólo se diferencian en el uso del término “info”, el que no es lo suficientemente característico como para evocar otra cosa al ser un término genérico, y siendo, por tanto, confusamente similares. Es relevante destacar que si en el mercado se utiliza un término igual o similar a aquel registrado, aquello es perjudicial no sólo para el titular de la marca debilitada, sino que también para el público consumidor ante el cual se producirá confusión.

Con lo considerado y teniendo presente además lo dispuesto en el Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .cl de NIC Chile,

SE RESUELVE

Que atendido el mérito de los antecedentes, asígnese el dominio **infoamarillas.cl** al segundo solicitante, **IMPRESORA Y COMERCIAL PUBLIGUIAS S.A., (IMPRESORA Y COMERCIAL PUBLIGUIAS S.A.)**, ya individualizado en autos.

Cada parte responderá por sus costas.

Notifíquese la presente resolución a los interesados por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico firmado digitalmente.

Alejandra Moya Bruzzone
ÁRBITRO ARBITRADOR

Sentencia dictada ante los testigos de actuación, ambos mayores de edad y que firman a continuación:

Valeria Taborga B. CI. 8.433.902-4	Ingrid Barra H. CI. 15.226.520-4