Gabriela Paiva Hantke
TRIBUNAL ARBITRAL
Mardoqueo Fernández 128, Of.: 1001,
Providencia
E-mail: gabriela@paiva.cl

Sentencia.

nexustablet.cl

En Santiago a 26 de agosto de 2013, Gabriela Paiva Hantke, juez árbitro arbitrador, designada para resolver la disputa respecto del dominio **nexustablet.cl** vengo en dictar la presente sentencia con el fin de poner término al juicio arbitral que en mi carácter de árbitro arbitrador, en virtud de la Reglamentación de NIC Chile, he asumido.

Son parte en autos, Primer Solicitante Ninguna observación (MATIAS ALONSO LILLO VIDAL), domiciliado en Los Abetos Nº 5835, Santiago; Segundo Solicitante Sres. Nexus S.A. Representada por Alessandri & Compañía Ltda. (Operadora de Tarjetas de Crédito Nexus S.A.) domiciliado en El Regidor Nº 66, Piso 10, Las Condes, Santiago y Segundo Solicitante Sres. Google Inc. Rep. Sargent & Krahn, (SARGENT Y KRAHN PROCURADORES INTERNACIONALES DE PATENTES Y MARCAS LTDA), domiciliado en Av. Andrés Bello Nº 2711, piso 19, Las Condes, Santiago.

VISTOS LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES:

1. Con fecha 28 de mayo de 2013, se recibió en mi oficina Oficio Nº 17051, materia solicita arbitraje dominio nexustablet.cl en el cual se me propuso como Juez Arbitro Arbitrador del conflicto ya referido de acuerdo a la Reglamentación de NIC Chile que incluye la designación árbitro y la renuncia de recursos procesales, entre otras reglas que las partes expresamente aceptaron.

2. Que con fecha 30 de mayo de 2013 mediante carta certificada de acuerdo a la Reglamentación de NIC Chile este árbitro arbitrador declaró aceptar el cargo y notificó a las partes en conflicto por medio de carta certificada de fecha 31 de mayo y las citó para una audiencia de conciliación y/o fijación de normas del procedimiento para el día 12 de junio de 2013, a las 11:00 horas, lo cual consta en autos.

3. Que con fecha 12 de junio de 2013, siendo las 11:22 horas se llevó a efecto comparendo decretado en autos, con la asistencia de los Segundos Solicitantes, Sres. Nexus S.A. Representada por Alessandri & Compañía Ltda. (Operadora de Tarjetas de Crédito Nexus S.A.) quienes confieren patrocinio y poder al abogado Sr. Diego Morandé Montt para estos efectos domiciliados en El Regidor 66, piso 10, Las Condes, y Sres. Google Inc. Rep. Sargent & Krahn, (SARGENT Y KRAHN PROCURADORES INTERNACIONALES DE PATENTES Y MARCAS LTDA), quienes **confieren** poder a María Luisa

Valdes Steeves, Abogado, quién delega poder en Josefa Orellana Alarcón, habilitada en derecho, para estos efectos, domiciliados en Avda. Andrés Bello Nº 2711, Piso 19, Las Condes, Santiago; y con la inasistencia del Primer Solicitante Ninguna observación (MATIAS ALONSO LILLO VIDAL); y en presencia de Doña Gabriela Paiva Hantke, juez árbitro arbitrador con el objeto de explorar la posibilidad de una conciliación que ponga término al presente juicio arbitral y/o de fijar las reglas del procedimiento de acuerdo a la Reglamentación NIC. Llamadas las partes a conciliación, al no contarse con la presencia de todas las partes no se produce acuerdo, por lo que se procede a fijar las normas del procedimiento.

4. Que con fecha 14 de junio de 2013, la juez árbitro resolvió lo siguiente: Vistos: Con fecha 12 de junio de 2013 se recibió dentro del plazo de 3 días hábiles, comprobante de depósito de honorarios arbitrales de parte de solicitante, a lo cual, Se resuelve: 1) Se tienen por recibidos honorarios arbitrales. 2) Se está a la espera de la recepción de documentos dentro del plazo asignado de 15 días hábiles a partir del 12 de junio de 2013.

5. Que con fecha 09 de julio de 2013 la juez árbitro resolvió lo que sigue: **Vistos:** Que con fecha 03 de julio de 2013 se recibió dentro del plazo de 15 días hábiles, demanda arbitral por asignación de nombre de dominio, presentada por el Segundo Solicitante **Sres.** Google Inc. Rep. Sargent & Krahn, (SARGENT Y KRAHN PROCURADORES INTERNACIONALES DE PATENTES Y MARCAS LTDA). A su vez, con fecha 04 de julio de 2013 y fuera del plazo establecido de los 15 días hábiles, el Segundo Solicitante Sres. Nexus S.A. Representada por Alessandri & Compañía Ltda. (Operadora de Tarjetas de Crédito Nexus S.A.), presentó escrito de demanda arbitral por asignación de nombre de dominio, a lo cual, Se resuelve: 1) A presentación del Segundo Solicitante Sres. Google Inc. Rep. Sargent & Krahn, (SARGENT Y KRAHN PROCURADORES INTERNACIONALES DE PATENTES Y MARCAS LTDA), se resuelve, a lo principal: Téngase por presentada demanda arbitral por asignación de nombre de dominio; al Primer Otrosí: por acompañados documentos con citación; Segundo Otrosí: Téngase presente delega poder. 2) A presentación del Segundo Solicitante, Sres. Nexus S.A. Representada por Alessandri & Compañía Ltda. (Operadora de Tarjetas de Crédito Nexus S.A.), atendida la circunstancia de ser un plazo judicial y no legal se provee téngase por presentada demanda arbitral por asignación de nombre de dominio, al Primer y Segundo Otrosí por acompañados los documentos con citación, al Tercer Otrosí téngase presente. 3) Se deja constancia de que el Primer Solicitante no realizó presentación alguna. 4) Que según punto Nº 3 Fijado en las normas del Procedimiento, "A continuación, vencido dicho término y proveídos los escritos en formato papel el árbitro dictará una resolución dando inicio a un plazo de 10 días hábiles para observaciones y comentarios a los escritos y pruebas". 5) Se da inicio al período de traslado de 10 días hábiles.

6. Que con fecha 26 de julio de 2013, se resuelve: **Vistos:** Con fecha 23 de julio de 2013 se recibió dentro del plazo de 10 días hábiles, escrito de Evacua Traslado por parte del Segundo Solicitante **Sres.** Google Inc. Rep. Sargent & Krahn, (SARGENT Y KRAHN PROCURADORES INTERNACIONALES DE PATENTES Y MARCAS LTDA). A su vez, con fecha 24 de julio de 2013 y dentro del plazo establecido de los 10 días hábiles, el otro Segundo Solicitante, Sres. Nexus S.A. Representada por Alessandri &

Compañía Ltda. (Operadora de Tarjetas de Crédito Nexus S.A.), presentó escrito de Evacua Traslado, a lo cual, Se resuelve: 1) A presentación del Segundo Solicitante Sres. Google Inc. Rep. Sargent & Krahn, (SARGENT Y KRAHN PROCURADORES INTERNACIONALES DE PATENTES Y MARCAS LTDA) se resuelve, téngase por recibido traslado. 2) A presentación del Segundo Solicitante, Sres. Nexus S.A. Representada por Alessandri & Compañía Ltda. (Operadora de Tarjetas de Crédito Nexus S.A.), téngase por recibido traslado. 3) Que según punto Nº 4 Fijado en las normas del Procedimiento, "Vencido el plazo indicado, la causa quedará en estado de oír sentencia, y se resolverá la disputa con los argumentos que cada parte pueda o no haber presentado notificándose la sentencia por Carta Certificada a ambas partes, y a NIC Chile mediante envío de un mensaje de correo electrónico firmado digitalmente. Se enviará e-mail a las partes para sólo efecto informativo." 4) Se cita a las partes a oír sentencia.

7. Que en resumen los argumentos esgrimidos por parte del Segundo Solicitante Sres. Google Inc. Rep. Sargent & Krahn, (SARGENT Y KRAHN PROCURADORES INTERNACIONALES DE PATENTES Y MARCAS LTDA), son los siguientes:

1.- GOOGLE INC. (en adelante, indistintamente, "GOOGLE") tiene sus orígenes en 1995, a partir de una revolucionaria idea de dos jóvenes estudiantes, Larry Page y Sergey Brin, de 24 y 23 años respectivamente, quienes en esa época se encontraban realizando un doctorado en Ciencias de la Computación impartido por la Universidad de Stanford, Estados Unidos de América. Ambos crearon el motor de búsqueda en Internet más famoso y utilizado en el mundo; el buscador "GOOGLE", expresión cuya fama y reconocimiento es un hecho público y notorio.

2.- Es importante señalar que la marca GOOGLE de nuestra mandante ha sido reconocida y premiada como la "Mejor Marca Mundial" (*Global Brand Value*), superando su valor estimado los USD 100 billones, muy por sobre otras marcas de renombre mundial como lo son Coca-Cola y Microsoft. Lo anterior no es sino la consecuencia del posicionamiento de la marca GOOGLE para distinguir e identificar una serie de productos y servicios, principalmente el motor de búsqueda de Internet del mismo nombre.

3.- Sin embargo, GOOGLE**,** no se limita a la herramienta de buscador. También comprende otros importantes productos y servicios que todos los usuarios de internet en el mundo fácilmente identifican. Estas herramientas comprenden el servicio de correo electrónico GMAIL, el servicio de red social GOOGLE PLUS, el servicio de mapas GOOGLE MAPS, el servicio de publicidad GOOGLE ADWORDS y sus reconocidos dispositivos electrónicos de última tecnología NEXUS.

4.- NEXUS es el nombre de la línea de productos tecnológicos de GOOGLE, creados en colaboración con distintas empresas de hardware y que se caracterizan por estar basados en el popular sistema operativo Android.

5.- Específicamente el NEXUS 7 es la primera TABLET fabricada por Google y que funciona con el sistema operativo móvil Android. Esta TABLET fue la primera en incluir la versión 4.1 del mencionado sistema y fue desarrollado en forma conjunta entre GOOGLE y Asus.

6.- Tras el lanzamiento de NEXUS 7, esta se volvió en una de las más populares entre los usuarios, por lo que GOOGLE espera vender este año una cifra superior a los 5.000.000 de unidades, más del doble de lo estimado antes de su lanzamiento.

7.-Como parte de la estrategia para proteger el nombre de sus reconocidos productos, derechos e intereses, nuestra representada cuenta con registros y solicitudes de marcas comerciales para el signo "NEXUS". Dichas solicitudes y registros se detallan a continuación:

- Registro Nº 1.010.807, NEXUS, denominativa, para distinguir productos de la clase 9.
- Registro Nº 1.010.809, NEXUS, mixta, para distinguir productos de la clase 9.
- Registro Nº 891.156, NEXUS ONE, denominativa, para distinguir productos de la clase 9.
- Solicitud Nº 1.029.641, NEXUS, mixta, para distinguir productos de la clase 9.
- Solicitud Nº 1.029.643, NEXUS, denominativa, para distinguir productos de la clase 9.

8.- Adicionalmente, nuestra mandante es titular de una serie de registros y solicitudes en el extranjero para el signo "NEXUS", entre los cuales podemos destacar:

- Solicitud Nº 85.660.992, NEXUS 7, mixta, para distinguir productos en la clase 9 en los Estados Unidos de América.
- Registro Nº 4.129.466, NEXUS, denominativa, para distinguir productos en la clase 9 en los Estados Unidos de América.
- Registro Nº 4.139.939, NEXUS, mixta, para distinguir productos en la clase 9 en los Estados Unidos de América.
- Registro Nº 3.554.195, NEXUS, mixta, para distinguir productos en la clase 9 en los Estados Unidos de América.
- Registro Nº 009972217, NEXUS, mixta, para distinguir productos en la clase 9 en la Unión Europea.
- Registro Nº 009655771, NEXUS S, denominativa, para distinguir productos en la clase 9 en la Unión Europea.
- Registro Nº 008898116, NEXUS ONE, denominativa, para distinguir productos en la clase 9 en la Unión Europea.

9.- En síntesis, la expresión “NEXUS”, corresponde a registros y solicitudes de marcas creadas, promocionadas y profusamente utilizadas por nuestra mandante en Chile y en el extranjero, por lo que su uso o aprovechamiento por parte de un tercero le causará un grave perjuicio tanto a ella, como a los cientos de consumidores que acceden a sus productos. Importante es señalar que, conforme a los documentos que se acompañan en esta demanda, el TABLET de nuestra mandante se reconoce y distingue en el mercado por su nombre NEXUS 7 y por el posicionamiento que nuestra mandante ha hecho de la misma, constituyéndose en una de las creaciones tecnológicas más reconocidas a nivel mundial.

10.- Es relevante indicar que las solicitudes marcarias de nuestra mandante para la expresión NEXUS en Chile fueron presentadas ante el organismo correspondiente con fecha 18 de mayo de 2011, siendo la última de fecha 16 de octubre de 2012, y que por lo tanto son ANTERIORES a la solicitud de dominio del demandado, realizada con fecha 28 de junio del año 2012. Es pertinente destacar además, que la solicitud del nombre de dominio NEXUSTABLET.CL efectuada por don MATIAS ALONSO LILLO VIDAL es inclusive posterior al anuncio mundial mismo de la TABLET NEXUS 7 de nuestra mandante y su lanzamiento, lo que demuestra en forma manifiesta el conocimiento que tenía el primer solicitante respecto del exitoso producto del mismo nombre a la hora de solicitar el dominio disputado.

11.- Cabe destacar que GOOGLE INC. cuenta con una familia de dominios que se estructuran en base a la expresión "NEXUS". Entre dichos nombres de dominio destacan:

- GALAXYNEXUS.CL
- NEXUS4.CL
- NEXUS4.COM
- NEXUS7.CL
- NEXUS7.COM

12.- Estos nombres de dominio son sólo una muestra más del mejor derecho que asiste a nuestra representada respecto de los dominios en disputa, toda vez que incorporan el signo NEXUS, nombre de la línea de productos tecnológicos de nuestra representada y marca registrada que le otorga derechos EXCLUSIVOS Y EXCLUYENTES para desarrollar su actividad y distinguirse con dicho nombre.

13.- Sostenemos que, sin lugar a dudas, el dominio solicitado “NEXUSTABLET.CL”, es engañosamente similar a los nombres de dominio y marcas comerciales ya señaladas de propiedad de nuestra mandante. Como se observa, el demandado de autos procedió a solicitar como nombres de dominio la expresión “NEXUS”, acompañada simplemente de la expresión “TABLET” al final, cuestión que no otorga distintividad alguna al dominio pedido respecto de los nombres de dominio de nuestra representada, de sus marcas comerciales, y del nombre de su reconocida TABLET NEXUS.

14.- Sostenemos firmemente que cualquier usuario de Internet enfrentado al dominio NEXUSTABLET.CL se verá inducido a engaño en cuanto a la procedencia de los bienes o servicios allí

publicitados, más aun considerando que, como se expondrá y consta de los documentos que se acompañan en el otrosí de esta presentación, la TABLET que nuestra mandante distingue bajo la expresión NEXUS cuenta con una real, efectiva y profusa presencia en Internet.

15.- Conforme a lo expresado en el presente escrito y teniendo en cuenta los diversos argumentos señalados: la titularidad de numerosos registros marcarios tanto en Chile como en el extranjero, la fama y notoriedad de estos, la vinculación de la marca NEXUS con la línea de productos de nuestra mandante, puntualmente una TABLET, el reconocimiento en todo el mundo de dicha TABLET de nuestra mandante, principalmente a través de Internet, y la titularidad de nombres de dominio similares al domino solicitado; consideramos que es nuestra representada la titular del mejor derecho para la asignación del nombre de dominio en disputa. Cabe tener presente que los antecedentes y registros marcarios antes citados, acreditan que ha sido nuestra mandante quien ha conferido fama, notoriedad al signo "NEXUS" en el mercado nacional e internacional para distinguir su reconocida TABLET del mismo nombre.

16.- POR TANTO, A US. PIDO: Tener por presentada demanda en juicio arbitral en contra de MATIAS ALONSO LILLO VIDAL, ya individualizado en autos, acogerla a tramitación y en definitiva resolver asignando el nombre de dominio "NEXUSTABLET.CL" a nuestra mandante, con expresa condenación en costas del demandado.

17.- En su presentación, la contraparte se ha limitado a emitir declaraciones y meras opiniones de por qué le correspondería un derecho mejor. Sin embargo, sus dichos no cuentan con documentación u otro medio probatorio que las acrediten y por lo demás no se ve de qué manera pudieren importar un derecho mejor que el de nuestra representada respecto del dominio de autos. No ha aportado ninguna prueba del supuesto uso que daría a la denominación "NEXUS TABLET", ni de su reconocimiento o vínculo en el mercado con dicho signo. Tampoco ha señalado las razones de por qué le asistiría un mejor derecho, excepto por haber solicitado el dominio primero que GOOGLE y ser titular de un registro marcario para la expresión NEXUS, que nada tiene que envidiarle a la familia de marcas NEXUS de GOOGLE, registradas y solicitadas tanto en Chile como en el extranjero.

18.- La contraparte U.S., livianamente ha pretendido hacer creer al tribunal que tiene un derecho mejor que el de mi mandante respecto del nombre de dominio NEXUSTABLET.CL, aduciendo ser titular de una marca NEXUS en Chile y encontrarse amparado en el principio *first come, first served.* Esto último U.S. no es efectivo, pues el primer solicitante es el Sr. Matías Lillo, quien no presentara argumentos para defender su solicitud, tal como quedara consignado en vuestra resolución de fecha 9 de julio de 2013. El los hechos, Nexus S.A. es la segunda solicitante de autos.

19.-Por otra parte U.S., no hay duda alguna de que la contraparte es titular de marcas NEXUS en Chile. Pero nuevamente, convenientemente nuestra contraparte OMITE un elemento que es esencial a la hora de alegar protección invocando derechos marcarios. Y dicho elemento esencial es el PRINCIPIO DE LA ESPECIALIDAD MARCARIA.

20.- Por su parte, mi mandante es titular en Chile del registro de marca NEXUS para distinguir un dispositivo electrónico móvil en clase 9, y titular de registros marcarios para la expresión NEXUS en el extranjero para distinguir idénticos productos. Es además titular de los dominios NEXUS7.COM y NEXUS4.COM y en los hechos ES LA CREADORA DEL NOMBRE "NEXUS" PARA LA DISTINCIÓN DE APARATOS ELECTRÓNICOS DESARROLLADOS Y EXITOSAMENTE COMERCIALIZADOS POR GOOGLE, entre ellos precisamente la famosa TABLET NEXUS 7. Entonces, parece obvio y no resiste mayor análisis que el mejor derecho a la asignación del dominio NEXUSTABLET.CL, que es el identificador del producto de mi mandante en la extensión chilena .CL, corresponde a GOOGLE INC. Resulta evidente que la contraparte tiene derechos para la expresión "NEXUS" que no se relacionan en lo más mínimo con la actividad de mi mandante y su TABLET NEXUS, por lo que su insistencia en pretender asignarse este dominio nos resulta del todo incomprensible, considerando además que, quien tiene una más estrecha vinculación con este dominio ES PRECISAMENTE GOOGLE INC.

21.- Pero es más: como U.S. ya sabrá, la TABLET NEXUS 7 es sólo uno de una gran lista de productos de la línea NEXUS de GOOGLE. Entre otros, encontramos el NEXUS 10 y el NEXUS 4, todos aparatos electrónicos de alta tecnología y de última generación. Como se puede apreciar, "NEXUS" es una expresión utilizada por mi mandante y con la cual sus productos son conocidos alrededor del mundo entero; cuestión que no puede predicarse de la demandada, que justamente ahora se interesa en registrar el dominio NEXUTABLET.CL Cabe preguntare ¿para qué? si ya es titular del dominio NEXUS.CL y no lo usa.

22.- Si ni siquiera usa el dominio que ya tiene asignado, cabe preguntarse, ¿con qué objeto busca registrar el dominio NEXUSTABLET.CL que reproduce el nombre de la TABLET de GOOGLE?

23.- En resumen, nuestra mandante tiene un interés real, concreto y legítimo respecto de este nombre de dominio que sin lugar a dudas configura un mejor derecho respecto del mismo. En este caso se debe tener presente que el nombre de dominio reproduce una expresión que NO SÓLO es parte de una enorme familia de marcas comerciales de nuestra representada, registradas alrededor del mundo, sino que además es profusamente utilizada, mundialmente reconocida y que goza de gran fama y *good-will* asociado, por lo que es del todo lógico que nuestra mandante pretenda proteger el nombre de sus productos de terceros y de la pérdida de su carácter distintivo o dilución marcaria.

24.- En consecuencia, en virtud de estos argumentos y los sostenidos en nuestra demanda de mejor derecho, consideramos que se encuentra acreditado que quien tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio NEXUSTABLET.CL, es nuestra mandante GOOGLE INC.

8. Se tienen por acompañados los siguientes documentos del Segundo Solicitante Sres. Google Inc. Rep. Sargent & Krahn, (SARGENT Y KRAHN PROCURADORES INTERNACIONALES DE PATENTES Y MARCAS LTDA):

1. Copia de los certificados de registros marcarios singularizados en el Nº 3 de lo principal de la demanda.
2. Copia del certificado de nombre de dominio individualizado en el Nº 4 de lo principal de la demanda.
3. Impresión de historia de "GOOGLE" así como GOOGLE INC. obtenida de sitio Web www.wikipedia.org, que además da cuenta de la fama que goza este Segundo Solicitante a nivel mundial.
4. Copia del sitio Web www.wikipedia.org, en el que aparece una reseña acerca de la reconocida TABLET NEXUS 7 de este Segundo Solicitante, dando cuenta de su reconocimiento en Internet.
5. Impresión del sitio Web www.google.com/nexus/7/, sitio oficial de la reconocida TABLET de este Segundo Solicitante NEXUS 7.
6. Impresión del sitio Web www.emol.com en donde aparece una noticia titulada *"Google aumenta la producción de la Nexus 7 tras buenos resultados"* dando cuenta del gran éxito de la TABLET de este Segundo Solicitante y su presencia en la red global Internet.
7. Impresión del sitio Web www.emol.com en donde aparece una noticia titulada *"La tableta Nexus 7 de Google está vendiendo un millón de unidades al mes*" nuevamente dando cuenta del gran éxito de la TABLET de este Segundo Solicitante, su preferencia en los usuarios y su presencia en la red global Internet.
8. Impresión de la página Web www.europapress.es en donde aparece una noticia titulada "*Google amplía la gama Nexus 7 con un modelo de 32 GB y conexión por datos móviles*" y que da cuenta del reconocimiento de la TABLET de este Segundo Solicitante tanto en Chile como en el resto del mundo, y su gran presencia en Internet a través de los medios de comunicación.
9. Impresión de la página Web www.adslzone.net en donde aparece una noticia titulada "*Nexus 7 es la más deseada como regalo de Navidad según un estudio*", dando cuenta claramente de la preferencia que tienen los usuarios por la reconocida TABLET de este Segundo Solicitante.
10. Copia de la búsqueda de la expresión "NEXUSTABLET" en el famoso buscador GOOGLE, precisamente de este Segundo Solicitante, www.google.cl.
11. Copia de la sentencia recaída sobre el nombre de dominio "viñasdelmaipo.cl" de fecha 21 de mayo de 2006.
12. Copia de la sentencia recaída sobre el nombre el nombre de dominio "promain.cl" de fecha 6 de julio de 2009.
13. Copia del fallo arbitral recaído sobre asignación del nombre de dominio linternasmaglite.cl

9. Que en resumen los argumentos esgrimidos por parte del Segundo Solicitante Sres. Nexus S.A. Representada por Alessandri & Compañía Ltda. (Operadora de Tarjetas de Crédito Nexus S.A.), son los siguientes:

1.- Con fecha 28 de junio de 2012, Matías Alonso Lillo Vidal, solicitó a través del portal nic.cl, el nombre de dominio nexustablet.cl. Llegando este hecho a conocimiento de mi representada, ella presentó, con fecha 11 de julio de 2012, solicitud competitiva por el nombre de dominio de autos, basando su solicitud en el mejor derecho del que se encuentra premunida, atendido a que el nombre de dominio solicitado

incluye la expresión por la cual los servicios de mi representada son distinguidos en el comercio, siendo ésta además una marca comercial de propiedad de mi representada. A su vez, Google, inc. Presentó otra solicitud competitiva con fecha 24 de julio de 2012.

2.-Operadora de Tarjetas de Crédito Nexus S.A., o indistintamente, Nexus S.A., se ha constituido en la principal procesadora de tarjetas de crédito en Chile, con una participación en el mercado de las tarjetas de crédito bancarias superior al 50%. Sus accionistas son los bancos BCI, Banco de Chile, BancoEstado, Banco Santander, BBVA, CorpBanca y Scotiabank Sud Americano, desde su irrupción en el mercado nacional el año 1997, como sociedad de apoyo al giro bancario.

3.- Mi mandante, ha protegido profusamente el nombre de su empresa, tanto como marca comercial, como por medio de la inscripción de nombres de dominio, con gran el celo necesario para posicionar correctamente una marca con la relevancia de NEXUS en el mercado en el cual opera.
En efecto, mi mandante es titular de los siguientes registros de marcas comerciales:

- NEXUS, Registro Nº 836.886 para distinguir *"Servicios de procesamiento, compilación, difusión y transferencia de datos, comunicaciones e información en general"* (clase 35) y *"Servicios financieros"* (Clase 36).
- NEXUS, registro Nº 981.086 para distinguir *"Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases, animales vivos, frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales, alimentos para los animales, malta clase 31, con exclusión de variedades vegetales"* (clase 32).

4.- Adicionalmente, mi mandante tiene inscritos en Nic Chile numerosos nombres de dominio que contiene como elemento principal, su marca comercial y razón social, NEXUS. Tales casos son: nexusone.cl; nexus.cl; nexussa.cl; nexuss.cl y nexuschile.cl.

5.- Como se puede apreciar, existen derechos de propiedad industrial preexistentes de mi representada, en cuanto al signo "NEXUS". Por lo tanto, resulta del todo lógico suponer que al solicitar un nombre de dominio cuyo elemento principal es precisamente NEXUS, como lo es www.nexustablet.cl los usuarios de Internet, tendrán la correcta impresión de estar ingresando al sitio web que corresponde a mi representada.

6.- La primera solicitante no ha manifestado tener interés alguno en el procedimiento, por lo que no ha acreditado tener ningún derecho sobre el nombre de dominio que se disputa, siendo en consecuencia, esta parte la que sigue en el orden cronológico de inscripción para efectos de la aplicación del principio *"first come, first served",* que debe primar sobre aquellas inscripciones en que más de un solicitante se encuentren en igualdad de derechos para obtener su inscripción.

7.- Tanto la segunda solicitante Nexus S.A., como Google, Inc. Han acreditado tener derechos exclusivos y excluyentes para la marca "NEXUS", acreditando ambas partes registros marcarios en ese

sentido. Adicionalmente, ambas partes han manifestado y acreditado tener inscripciones de nombres de dominio que incorporan la palabra "NEXUS" sobre las cuales reclaman derechos, como ocurre precisamente en la presente disputa. A favor de mi representante, me permito señalar además que NEXUS constituye además su razón social, por lo que es su nombre comercial y que merece una especial protección de acuerdo al artículo 8 del Convenio de París. De este modo, el nombre de dominio que se disputa contiene una expresión que es (1) el nombre comercial de mi representada, (2) la marca comercial de mi representada y (3) similar a otros nombres de dominio de mi representada. En contraste, Google, Inc. Sólo ha acreditado iguales derechos respecto a los puntos (2) y (3), por lo cual la balanza no puede sino inclinarse a favor de mi mandante.

8.- Habiendo un mejor derecho a favor de Nexus S.A., o por lo menos iguales derechos sobre el dominio en disputa, debe aplicarse el principio *"first come, first served",* correspondiendo, por consiguiente, que el nombre de dominio nexustablet.cl sea asignado a mi representada Nexus S.A.

10. Se tienen por acompañados los siguientes documentos del Segundo Solicitante Sres. Nexus S.A. Representada por Alessandri & Compañía Ltda. (Operadora de Tarjetas de Crédito Nexus S.A.):

1.- Impresiones de la base de datos de del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl, en que consta la titularidad de Nexus S.A. respecto de las marcas (o solicitudes de marcas) NEXUS, antes citadas.

2,- Impresiones del sitio Web www.nexuschile.cl en que constan los servicios prestados por este segundo solicitante, así como su importancia y trayectoria.

11. Que por parte del Primer Solicitante no se recibió ningún tipo de argumentos para su mejor derecho.

VISTOS:

1. Que la Reglamentación de NIC Chile, en su artículo 14, señala que será responsabilidad exclusiva de cada solicitante el que su inscripción cumpla con las normas legales vigentes en el territorio de la República y que no vulnere derechos de terceros, y que en autos en virtud de la existencia de un Primer y dos Segundos Solicitantes compitiendo por un mismo nombre de dominio corresponde determinar cual de las partes posee un mejor derecho sobre el dominio solicitado nexustablet.cl, y si eventualmente una de las solicitudes competitivas presentadas para tal dominio vulnera derechos adquiridos por el otro solicitante.

2. Que es un hecho en autos que el Primer Solicitante no realizó presentación alguna en autos, ni tampoco acreditó derecho alguno respecto del dominio en disputa, por lo cual corresponde en autos analizar los argumentos y pruebas de mejor derecho aportadas por los Segundos Solicitantes Sres. GOOGLE INC y Sres. NEXUS S.A.

3. Que en el caso del Segundo Solicitante Google Inc. ha basado sus argumentos y acompañado pruebas en autos, en el hecho de ser el creador de la marca Nexus para una serie de productos tecnológicos de Google, y en el particular para al género de producto tecnológico tablet, al cual ha denominado como Nexus Tablet, que indican tras el lanzamiento de su versión Nexus 7, se volvió unas de las tablets más populares entre los usuarios y que se esperan ventas de más de 5.000.000, el doble de las ventas en su lanzamiento. El Segundo Solicitante ha acompañado copias de documentos que acreditan que es titular de una serie de registros en clase 09 para la marca Nexus, tanto en Chile como en el extranjero y copia de algunas publicaciones en relación a su producto Nexus 7, como artículo de Emol.

4. Que por otra parte el Segundo Solicitante Nexus S.A. ha basado sus argumentos y acompañado pruebas en autos, en el hecho de ser el creador de la marca Nexus para servicios de la clase 35, 36 y de productos en clases 31 y 32. Además ha citado en su favor una serie de dominios Nexus ya registrados bajo el .CL como nexusone.cl, nexus.cl, nexussa.cl, y nexuschile.cl, e igualmente ha acompañado copias de documentos que acreditan que es titular de las marcas citadas Nexus y de uso de la misma, en el ámbito de la administración de tarjetas de crédito según copia de sitio web que acompañó.

5. Que el Segundo Solicitante Google Inc. ha argumentado el principio de la especialidad marcaria en en el sentido que sus marca Nexus han sido otorgada por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INAPI) y por tanto ya coexisten en Chile con las marcas NEXUS del Segundo Solicitante Nexus S.A.

6. Que a juicio de este árbitro, resulta del todo relevante para resolver esta causa el hecho consignado en el punto 5 anterior que ambas marcas Nexus ya coexisten válidamente en Chile en distintas clases del Clasificador marcario, según el principio de la especialidad marcaria, encontrándose cada marca registrada en las distintas clases indicadas.

7. Que dicha coexistencia, posible en materia de marcas, se enfrenta a la ya conocida diferencia con respecto a Internet, en donde solo existe un nombre de dominio disponible en cada extensión para una misma expresión alfanumérica, por lo cual no resulta posible esta coexistencia y es entonces cuando resulta esencial el concepto de “mejor derecho” y se debe decidir, por parte de este árbitro, cual de las partes posee un mejor derecho sobre el dominio en disputa, atendido el mérito de la causa.

8. Que en este sentido, partiendo de la base que ambas partes cuentan con registros marcarios legítimos y válidamente otorgados en Chile, por la autoridad marcaria respectiva, con respecto a la marca Nexus, es necesario analizar la situación en concreto, los argumentos, pruebas y también la estructura del nombre de dominio en disputa, el cual consta de las expresiones Nexus y Tablet, las que componen el dominio solicitado nexustablet.cl.

9. Que es un hecho público y notorio que la expresión Tablet corresponde a un elemento descriptivo que se asocia a un producto tecnológico reconocido por el público consumidor, producto tecnológico que se adscribe dentro de los bienes cubiertos por la clase 09 del Clasificador Marcario, clase en la cual se encuentran concedidos los registros de marca Nexus del Segundo Solicitante Google Inc.

10. Que en conclusión el nombre de dominio solicitado nexustablet.cl se adscribe y se ajusta en cuanto a su contenido a los productos de la clase 09, para los cuales el Segundo Solicitante indicado tiene registrada la marca Nexus, y que además ello revela la buena fe a priori de la solicitud de dominio por cuanto al agregar al expresión Tablet a una marca que ya tiene registrada com es Nexus, y adscribirse así a un determinado tipo de productos (clase 09) deja ver que su intención es justamente utilizar el nombre de dominio nexustablet.cl para dichos productos, y no para los servicios como la administración de tarjetas de crédito clase 35 y 36 o los productos de las clases 31 y 32.

11. Que en mérito de lo expuesto, este árbitro estima que el mejor derecho sobre el nombre de dominio nexustablet.cl corresponde al Segundo Solicitante Google Inc.

SE RESUELVE:

Se asigna el dominio nexustablet.cl al Segundo Solicitante Google Inc.
A la condena en costa solicitada con respecto al Primer Solicitante no ha lugar

Notifíquese por carta certificada a las partes y por e-mail bajo firma electrónica a NIC Chile.
Envíese además e-mails para fines informativos a las partes.

Como testigos de haberse dictado la presente resolución firman doña Maria Aliaga Ortiz, Rut: 14.163.702-9 y doña Katherine Vásquez Padilla; Rut 18.215.134-3, Ambas de mi mismo domicilio.

GABRIELA PAIVA HANTKE
Juez Arbitro Arbitrador

Testigos.

MARIA ALIAGA ORTIZ
RUT: 14.163.702-9

KATHERINE VASQUEZ PADILLA
RUT: 18.215.134-3