posicionamientowebgoogle.cl
publicidadengoogle.cl

Santiago, 24 de Marzo de 2014.-

VISTOS:

I. PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- <u>Compromiso.</u>

Que con fecha 29 de Julio de 2013, fue entregada al Juez Arbitro la carpeta Oficio NIC OF18404 denominada "Arbitraje dominio posicionamientowebgoogle.cl", en la cual, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del "Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje" del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, se comunicó al suscrito su designación como Arbitro Arbitrador para resolver el conflicto surgido en relación con la inscripción del referido nombre de dominio. Dicha designación también fue notificada al Juez Árbitro vía e-mail con esa misma fecha. Lo anterior consta de fs. 1 a 5 del expediente arbitral.

Que por carta de fecha 30 de Julio de 2013 dirigida a NIC Chile, atención doña Margarita Valdés Cortés, directora legal y comercial de NIC Chile, el suscrito manifestó su disposición y aceptación del cargo de Arbitro Arbitrador, y juró desempeñarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible. Asimismo, y por medio de dicha carta el Juez Arbitro citó a las partes a una audiencia de conciliación y fijación de procedimiento para el día Viernes 09 de Agosto del año 2013, a las 18:45 horas, en calle Agustinas Nº 1.291, piso 3, Oficina C, Comuna de Santiago, Región Metropolitana. La citada carta y resolución rola a fs. 6 del expediente arbitral, y los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por carta certificada de la misma a las partes, rolan de fs. 8 a fs. 9 de estos autos arbitrales.

Que el mismo 29 de Julio de 2013, fue entregada al Juez Arbitro la carpeta Oficio NIC OF18406 denominada “Arbitraje dominio publicidadengoogle.cl”, en la cual, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del “Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje” del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, se comunicó al suscrito su designación como Arbitro Arbitrador para resolver el conflicto surgido en relación con la inscripción del referido nombre de dominio. Dicha designación también fue notificada al Juez Árbitro vía e-mail con esa misma fecha. Lo anterior consta de fs. 176 a 180 del expediente arbitral.

Que por carta de fecha 30 de Julio de 2013 dirigida a NIC Chile, atención doña Margarita Valdés Cortés, directora legal y comercial de NIC Chile, el suscrito manifestó su disposición y aceptación del cargo de Arbitro Arbitrador, y juró desempeñarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible. Asimismo, y por medio de dicha carta el Juez Arbitro citó a las partes a una audiencia de conciliación y fijación de procedimiento para el día Viernes 09 de Agosto del año 2013, a las 18:30 horas, en calle Agustinas Nº 1.291, piso 3, Oficina C, Comuna de Santiago, Región Metropolitana. La citada carta y resolución rola a fs. 181 del expediente arbitral, y los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por carta certificada de la misma a las partes, rolan de fs. 183 a fs. 184 de estos autos arbitrales.

Que atendido a que la acción intentada en segundo término es la misma que la acción intentada en el juicio arbitral por el nombre de dominio “posicionamientowebgoogle.cl”, y que se tramitaba entre las mismas partes, el mismo procedimiento y ante el mismo Juez Arbitro, mediante resolución de fecha 22 de octubre de 2013 y que rola a fs. 350, se resolvió acumular dichos autos al expediente arbitral por el nombre de dominio “posicionamientowebgoogle.cl” foliándose correlativamente.

I.2.- <u>Partes de este juicio arbitral.</u>

Son partes en este proceso arbitral: **DEPARTAMENTO DE INFORMATICA (SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES DE PUBLICIDAD E INFORMATICA CERTIFICA),** Rol Único Tributario número N° 76.241.532-1, domiciliado en 8 Norte 1176 of 2, Comuna de Viña del Mar, ciudad de Viña del Mar, Teléfono: 68301484, e-mail: areacomercial@certificadas.cl, seo@certificadas.cl; quien para efectos de este procedimiento tiene el carácter de demandado; y, **GOOGLE INC, REP SARGENT & KRAHN, (SARGENT & KRAHN PROCURADORES INTERNACIONALES DE PATENTES Y MARCAS LTDA),** Rol Único Tributario Nº 79.713.300-0, domiciliado en Avenida Andrés Bello 2711, piso 19, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, Teléfono: 3683500, e-mail: cadmin@sargent.cl; ctecnico@sargent.cl; dominios@sargent.cl; jmora@sargent.cl; igerbaud@sargent.cl; sargent@sargent.cl; quien para efectos de este procedimiento tiene el carácter de demandante.

I.3.- <u>Comparendo de conciliación y fijación de procedimiento.</u>

Con fecha 09 de Agosto del año 2013, siendo las 18:30 horas, se llevó a efecto el comparendo de conciliación decretado en los autos arbitrales por el nombre de dominio “publicidadengoogle.cl”, y a las 18:45 el comparendo de conciliación decretado en los autos arbitrales por el nombre de dominio “posicionamientowebgoogle.cl”, con la asistencia, en ambos, del segundo solicitante **GOOGLE INC.**, representado por don **Leonardo Gerbaud Kern de Sargent & Krahn** y del Juez árbitro don Felipe Barros Tocornal. No asistió el primer solicitante. En ambos comparendos, se acordó el procedimiento al cual se sujetaría el juicio arbitral. Se efectuó llamado a conciliación, la que no se produce. Asimismo, se tuvo por notificada a la parte asistente expresamente de todas las resoluciones dictadas hasta la fecha de los referidos comparendos de conciliación en ambos expedientes, los que a la fecha se tramitaban por cuerda separada. Las citadas actas de comparendo rolan de fs. 28 a fs. 33 y 200 a 205 de los expedientes arbitrales y el comprobante de notificación al demandado por carta certificada de dichas actas rolan a fojas 34 y 206 de los autos arbitrales.

I.4.- <u>Período de discusión.</u>

I.4.1.- <u>Demanda</u>: De fojas 36 a fojas 49 y de fojas 208 a fojas 222 de estos autos arbitrales se encuentran las demandas interpuestas por **GOOGLE INC.**, representada por su apoderada doña María Luisa Valdés Steeves, en contra del **DEPARTAMENTO DE INFORMATICA (SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES DE PUBLICIDAD E INFORMATICA CERTIFICA)** con el objeto que la asignación de los nombres de dominio "posicionamientowebgoogle.cl" y "publicidadengoogle.cl", recaigan en su favor, conforme a los argumentos en que funda sus pretensiones, y que dicen relación, entre otros, con los siguientes antecedentes de hecho, disposiciones del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio.cl y normas de derecho:

- La actora indica en sus presentaciones que GOOGLE INC. 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.
- Señala que la marca Google 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.

- Expone la demandante que Google**,** no solo designa la herramienta de buscador, sino que 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, y además el servicio de publicidad google adwords y posicionamiento web google adwords.

- La demandandante indica que como parte de la estrategia para proteger su nombre comercial, derechos e intereses, ha registrado como marca la expresión "GOOGLE", así como el nombre de sus múltiples servicios, entre los cuales se destaca el famoso servicio de posicionamiento web y publicidad google adwords, siendo titular de los siguientes registros marcarios en Chile: Registro Nº 751.896, google, denominativa, para la clase 35; Registro Nº 781.358, google, denominativa, para distinguir servicios de la clase 36; Registro Nº 781.359, google, denominativa, para distinguir servicios de la clase 38; Registro Nº 943.191, google, mixta, para distinguir productos de la clase 9; Registro Nº 751.856, google, denominativa, para distinguir productos de la clase 16 y 25; Registro Nº 765.172, google, mixta, para distinguir productos de la clase 9; Registro Nº 765.173, google, mixta, para distinguir servicios de la clase 42; Registro Nº 944.118, google, mixta, para distinguir productos de la clase 3 y 20.

- Asimismo indica que como es lógico, es titular de una serie de registros marcarios en el extranjero para la expresión "google" reproducida íntegramente en el nombre de dominio en disputa entre las cuales destaca: Registro Nº 3570103, google, mixta, para distinguir servicios en la clase 36 en los Estados Unidos de América; Registro Nº 3140793, google, mixta, para distinguir productos en las clases 9, 11, 12, 16, 18, 21, 25 y 28 y servicios en las clases 35, 38, y 42 en los Estados Unidos de América; registro Nº 2954071, google, denominativa, para distinguir productos en las clases 9, 11, 12, 16, 18, 21, 25, 28 y servicios en la clase 35 en los Estados Unidos de América; Registro Nº 005263868, google, denominativa, para distinguir servicios en la clase 36 en la Unión Europea; Registro Nº 004316642, google, denominativa, para distinguir productos en las clases 16, 25 y 35 en la Unión Europea.

- La actora manifiesta que la expresión “Google” es una marca registrada, promocionada y profusamente utilizada 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 usuarios de sus servicios en nuestro país que, confiados en una marca de reconocimiento mundial, podrían ser víctimas de confusión al pensar que el dominio en disputa corresponde a GOOGLE INC**.**

- De igual forma indica que es reconocida y lógica la actitud de los usuarios de Internet de ingresar a los sitios mediante nombres que les son familiares. En este caso, un usuario asociará inmediatamente el nombre de dominio “posicionamientowebgoogle.cl” a un sitio de Internet con información a Google, y su reconocido servicio de posicionamiento on line google adwords ó de publicidad on line google adwords, todo debido a que, en el nombre de dominio en disputa se encuentra reproducida la razón social de la empresa Google, su nombre comercial y marcas registradas, con la única salvedad que se agregó la expresión “posicionamiento web” y “publicidad en” al inicio de los nombres de dominios solicitados, cuestión que no puede ser considerada bajo ningún punto de vista un elemento diferenciador suficiente. Por el contrario, se vincula en forma inmediata con esta, toda vez que el posicionamiento y publicidad de sitios web a través del buscador google corresponde precisamente al servicio que ofrece a sus usuarios de todo el mundo a través del servicio de google adwords.

- A mayor abundamiento indica que se debe considerar que Google Inc. ya es titular de nombres de dominio para la expresión “google” y “publicidadengoogle" en casi todos los países del mundo, a saber: google.cl; google.com; google.es; google.pe; google.be; google.fr; igoogle.com; igoogle.cl; google.it; google.nl; google.pt; google.tt; google.ru; google.ro; y, publicidadengoogleadwords.cl

- La actora expone que la demandada en una conducta claramente motivada por la intención de aprovecharse, solicitó el nombre de dominio publicidadengoogle.cl y posicionamientowebgoogle.cl, sin derecho alguno que la legitime, haciendo uso de una expresión con la que se identifica y a su reconocido servicio de publicidad google adwrods.

- Por las razones expuestas la demandante estima que los nombres de dominio en disputa deben ser asignados a Google Inc**.**, ya que tiene un legítimo y mejor derecho sobre el nombre de dominio publicidadengoogle.cl y publicidadengoogle.cl

- Agrega que conforme a las reglas de la lógica, los usuarios de internet al enfrentarse al dominio posicionamientowebgoogle.cl y publicidadengoogle.cl, concluirán razonablemente que éste corresponde precisamente Google Inc. y sus reconocidos servicios de posicionamiento web y publicidad a través de internet, o bien que cuenta con la autorización de Google Inc. para su uso, cuestión que no ocurre en la especie, y que evidentemente le causará un grave perjuicio.

- Expresa que la mala fe de la demandada de autos queda en evidencia al haber solicitado como nombre de dominio la internacionalmente reconocida expresión que distingue sus marcas, nombres de dominio, razón social y servicios, lo cual sólo obedece a la intención de ésta de obtener un beneficio improcedente del error en que pueden incurrir los usuarios al intentar acceder a los servicios de posicionamiento en el buscador google o acceder a los servicios de publicidad que ofrece a través de internet.

- Indica la actora que el concepto de nombre de dominio lleva implícita la idea de poder identificar a cada usuario en Internet, de forma tal que quien se identifique como, por ejemplo, Paris, Cuprum o Burger King, efectivamente corresponda a dicha entidad, organización o empresa. De lo contrario, el concepto de la red mundial Internet carecería de sentido y se transformaría en un instrumento confuso, caótico y de escaso valor comercial.

- Luego de explicar qué debemos entender por un nombre de dominio y cuál es su función en la actualidad, la actora señala que son criterios aplicables al presente conflicto los siguientes: a) La titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio, citando como aplicables la Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio, desarrollada por ICANN, el Informe Final de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y las Opiniones del Panel OMPI sobre Ciertas Preguntas Relacionadas con el UDRP, los artículos 20, 21 y 22 del Reglamento Nic Chile; b) Creación Intelectual del Signo Pedido; c) Criterio de la notoriedad del Signo Pedido; d) Criterio del mejor derecho por el uso empresarial legítimo; e) Criterio de la identidad; f) Vinculación en Internet de la expresión "Publicidad en Google" y "Posicionamiento web Google" con Google Inc.; g) Convenio de París.
- Por último indica que teniendo en cuenta que los nombres de dominio son la herramienta que permitirá continuar con el creciente y explosivo desarrollo de Internet, mientras constituyan el fiel reflejo de cada uno de los usuarios de dicha red, la asignación del dominio "posicionamientowebgoogle.cl" y "publicidadengoogle.cl" a la demandada de autos, constituiría una causal de error y confusión en el público usuario y consumidor. Dicho efecto no se condice con el espíritu de la normativa marcaria vigente, los criterios propugnados por ICANN, la OMPI, la Reglamentación de NIC Chile, y los Tratados Internacionales sobre derechos de propiedad industrial y competencia desleal ratificados por Chile.

I.4.2.- <u>Traslado y trámite evacuado en rebeldía</u>: A fs. 352 y de autos figura la resolución que provee los escritos de demanda, y por la cual se confirió traslado a la demandada por el término de quince días hábiles y se tuvo por acompañados los documentos con citación de la contraria. Los comprobantes de notificación de la demanda por carta certificada al demandado y por correo electrónico a ambas partes rolan a fojas 356 y a fojas 353 de autos, respectivamente. Por resolución de fecha 06 de Diciembre de 2013, se tuvieron por evacuados en rebeldía de la parte demandada, los traslados que le fueran conferidos a fs. 352 de estos autos arbitrales. Los

certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por correo certificado de dicha resolución a las partes, rolan a fs. 362 y a fs. 363 de autos.

I.5.- Prueba

I.5.1.- Interlocutoria de Prueba: Mediante resolución dictada con fecha 06 de Diciembre de 2013, se recibió la causa a prueba por el término de ocho días hábiles, y fijó como hecho sustancial, pertinente y controvertido el siguiente: **-** Efectividad de tener el actor mejor derecho para ser titular del nombre de dominio **"posicionamientowebgoogle.cl"** y **"publicidadengoogle.cl"**.- La interlocutoria de prueba fue notificada a las partes por correo certificado según comprobantes que rolan a fs. 361 y a fs. 363 de autos.

I.5.2.- Prueba documental: Parte demandante.- La parte demandante acompañó a sus presentaciones, con citación, los siguientes documentos no objetados por la contraria: **1º** Impresión de la página web www.inapi.cl, en los que se indica que Google Inc. es titular de los siguientes registros marcarios: Registro Nº 751.896, Google, denominativa, para la clase 35; Registro Nº 781.358, Google, denominativa, para distinguir servicios de la clase 36; Registro Nº 781.359, Google, denominativa, para distinguir servicios de la clase 38; Registro Nº 943.191, Google, mixta, para distinguir productos de la clase 9; Registro Nº 751.856, Google, denominativa, para distinguir productos de la clase 16 y 25; Registro Nº 765.172, Google, mixta, para distinguir productos de la clase 9; Registro Nº 765.173, Google, mixta, para distinguir servicios de la clase 42; Registro Nº 944.118, Google, mixta, para distinguir productos de la clase 3 y 20; **2º** Impresiones de la página web de la United States Patent and Trademark Office en los que se indica que Google Inc. es titular de los siguientes registros marcarios: Registro Nº 3570103, Google, mixta, para distinguir servicios en la clase 36 en los Estados Unidos de América; Registro Nº 3140793, Google, mixta, para distinguir productos en las clases 9, 11, 12, 16, 18, 21, 25 y 28 y servicios en las clases 35, 38, y 42 en los Estados Unidos de América; Registro Nº 2954071, Google, denominativa, para distinguir productos en las clases 9, 11, 12, 16, 18, 21, 25, 28 y servicios en la clase 35 en los Estados Unidos de América; **3º** Impresiones de la página web de la

OAMI en los que se indica que Google Inc. es titular de los siguientes registros marcarios: Registro Nº 005263868, Google, denominativa, para distinguir servicios en la clase 36 en la Unión Europea; Registro Nº 004316642, Google, denominativa, para distinguir productos en las clases 16, 25 y 35 en la Unión Europea; **4º** Impresión simple de la página web de Nic Chile en relación a la titularidad de los nombre de dominio www.google.cl; **5º** Impresión de distintas páginas webs en relación a la titularidad de los siguientes nombres de dominios registrados en el extranjero: google.com; google.es; google.pe; google.be; google.fr; igoogle.com; igoogle.cl; google.it; google.nl; google.pt; google.tt; google.ru; google.ro; y, publicidadengoogleadwords.cl; **6º** Impresión de historia del buscador "Google" así como Google Inc. obtenida de sitio Web www.wikipedia.org; **7º** Impresión del sitio Web www.wikipedia.org, en el que aparece una breve reseña acerca del servicio de posicionamiento web y publicidad patrocinado google adwords; **8º** Impresión del sitio Web www.adwords.google.com; **9º** Impresión del sitio Web www.revolucionamosfacebook.es; **10º** Impresión de artículo "El buscador de Internet Google, premio Príncipe de Asturias de Comunicación", obtenido de sitio Web www.emol.com; **11º** Impresión de artículo "Google, el buscador de Internet más famoso del mundo cumple 8 años", obtenido del sitio Web www.iblnews.com; **12º** Copia simple de la sentencia recaída en juicio tramitado ante la OMPI, por los nombres de dominio googlegear.com, googlegear.net, googlegear.org y googlebuy.com; **13º** Copia simple de la sentencia recaída sobre el nombre de dominio "viñasdelmaipo.cl" de fecha 21 de mayo de 2006; **14º** Copia simple de la sentencia recaída sobre el nombre de dominio promain.cl; **15º** Copia simple la sentencia de revocación recaída sobre el nombre de dominio www.google.cl; **16º** Copia simple del fallo arbitral recaído sobre los nombres de dominio "sisleyparis.cl" y "sisley-paris.cl", de fecha 19 de Agosto de 2013; **17º** Impresión de la búsqueda en internet de la expresión "publicidad en google" en www.google.cl.

I.5.3.- <u>Prueba documental</u>: **Parte demandada.-** La parte demandada no rindió prueba documental.

I.6.- <u>Observaciones a la prueba:</u> Ninguna de las partes formuló observaciones a la prueba.

I.7.- <u>Medidas para mejor resolver y citación para oír sentencia.</u>

Por resolución de fecha 09 de Enero de 2014, y atendido que se encontraba vencido el plazo para formular observaciones a la prueba rendida, se citó a las partes para oír sentencia. El tribunal no decretó medidas para mejor resolver. La referida resolución rola a fs. 366 del expediente arbitral. El comprobante de notificación de dicha resolución por carta certificada al demandado y por correo electrónico a ambas partes rolan a fojas 368 y 397, respectivamente.

II. PARTE CONSIDERATIVA

PRIMERO: Que atendida la naturaleza del conflicto de autos, esto es, por pluralidad de solicitudes y no por revocación, este juicio arbitral ha tenido por objeto, determinar el mejor derecho que tendría el solicitantes para ser titular de los nombres de dominio **"POSICIONAMIENTOWEBGOOGLE.CL" y** "**PUBLICIDADENGOOGLE.CL**"**.**

SEGUNDO: Que en este proceso arbitral, el **DEPARTAMENTO DE INFORMATICA (SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES DE PUBLICIDAD E INFORMATICA CERTIFICA),** tiene el carácter de demandado; y, **GOOGLE INC, REP. SARGENT & KRAHN, (SARGENT & KRAHN PROCURADORES INTERNACIONALES DE PATENTES Y MARCAS LTDA),** tiene el carácter de demandante. Que consecuentemente con lo anterior, ha correspondido a la demandante probar su mejor derecho para ser titular del nombre de dominio en disputa, y a la parte demandada desvirtuar lo anterior o probar que sus derechos son de mayor jerarquía que los de su contraparte.

TERCERO: Que la actora ha esgrimido en su demanda, como fundamentos esenciales de la misma, entre otros que: **1º** Google Inc. 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; **2º** La marca google 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; **3º** google, no solo designa 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, y además el servicio de publicidad google adwords y posicionamiento web google adwords; **4º** Es titular de los siguientes registros marcarios en Chile: Registro Nº 751.896, google, denominativa, para la clase 35; Registro Nº 781.358, google, denominativa, para distinguir servicios de la clase 36; Registro Nº 781.359, google, denominativa, para distinguir servicios de la clase 38; Registro Nº 943.191, google, mixta, para distinguir productos de la clase 9; Registro Nº 751.856, google, denominativa, para distinguir productos de la clase 16 y 25; Registro Nº 765.172, google, mixta, para distinguir productos de la clase 9; Registro Nº 765.173, google, mixta, para distinguir servicios de la clase 42; Registro Nº 944.118, google, mixta, para distinguir productos de la clase 3 y 20; **5º** Es titular de una serie de registros marcarios en el extranjero para la expresión "google" entre las cuales destaca: Registro Nº 3570103, google, mixta, para distinguir servicios en la clase 36 en los Estados Unidos de América; Registro Nº 3140793, google, mixta, para distinguir productos en las clases 9, 11, 12, 16, 18, 21, 25 y 28 y servicios en las clases 35, 38, y 42 en los Estados Unidos de América; Registro Nº 2954071, google, denominativa, para distinguir

productos en las clases 9, 11, 12, 16, 18, 21, 25, 28 y servicios en la clase 35 en los Estados Unidos de América; Registro Nº 005263868, google, denominativa, para distinguir servicios en la clase 36 en la Unión Europea; Registro Nº 004316642, google, denominativa, para distinguir productos en las clases 16, 25 y 35 en la Unión Europea; **6º** Google Inc. ya es titular de nombres de dominio para la expresión “google” y “publicidadengoogle" en casi todos los países del mundo, a saber: google.cl; google.com; google.es; google.pe; google.be; google.fr; igoogle.com; igoogle.cl; google.it; google.nl; google.pt; google.tt; google.ru; google.ro; y, publicidadengoogleadwords.cl**; 7º** Los nombres de dominio en disputa deben ser asignados a Google Inc., ya que es quien tiene un legítimo y mejor derecho sobre el nombre de dominio publicidadengoogle.cl y publicidadengoogle.cl; y, **8º** La mala fe de la demandada de autos queda en evidencia al haber solicitado como nombre de dominio la internacionalmente reconocida expresión que distingue sus marcas, nombres de dominio, razón social y servicios, lo cual sólo obedece a la intención de ésta de obtener un beneficio improcedente del error en que pueden incurrir los usuarios al intentar acceder a los servicios de posicionamiento en el buscador google o acceder a los servicios de publicidad que ofrece a través de internet.

CUARTO: Que la parte demandante acompañó documentos probatorios en estos autos, no objetados por la contraria, según se detallan en el punto I.5.2 de la parte expositiva de este fallo, que debidamente ponderados, acreditan a juicio de este sentenciador: **i)** que el actor es titular en Chile de la marca comercial “Google”, para las clases 3, 9, 16, 20, 25, 35, 36, 38; 42; 36; **ii)** que el actor es titular en los Estados Unidos de América de la marca comercial “Google” para las clases 9, 11, 12, 16, 18, 21, 25, 28, 35, 38, y 42; **iii)** que el actor es titular de la marca comercial “Google”, para distinguir servicios en la clase 36 y para distinguir productos en las clases 16, 25 y 35 en la Unión Europea; **iv)** que el actor es titular del nombre de dominio para la expresión “google”, “publicidadengoogle" y de otros similares tanto en Chile como en el extranjero, los cuales son prácticamente idénticos al nombre de dominio objeto de autos; **v)** que el actor es una empresa internacional que a través de la expresión “Google”, provee diversos servicios informáticos, de comunicación y publicidad, hecho que es público y notorio.

QUINTO: Que en este juicio arbitral, la parte demandada no contestó la demanda ni presentó escrito alguno, como tampoco acompañó prueba de ninguna especie tendiente a desvirtuar la prueba rendida por el actor o a probar que sus derechos son de mayor valor que los de su contraparte. Que si bien es cierto en nuestro ordenamiento jurídico la buena fe se presume y el silencio del demandado se mira como negación o rechazo de lo expuesto por el actor, todo proceso requiere necesariamente la intervención del demandado para los fines señalados precedentemente, cuando el actor ha rendido prueba que respalda el derecho o interés invocado. La pasividad del actor en este proceso, impide que se pueda aplicar el principio del "First come, First served", ya que su aplicación se da generalmente en aquellos procesos en que ambas partes no acreditan derecho o interés alguno o bien cuando ambas partes acreditan derechos o intereses de igual valor o que merecen igual protección jurídica.

SEXTO: Que la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio .CL establece en su cláusula Sexta que "6. Por el hecho de solicitar la inscripción de un nombre de dominio bajo el Dominio CL, se entiende que el solicitante... - acepta expresamente, suscribe y se compromete a acatar y regirse por todas las normas contenidas en el presente documento, sin reserva de ninguna especie.". Que asimismo, la citada Reglamentación dispone expresamente en su cláusula Décimo Cuarta que "14. Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros.". Que a juicio de este sentenciador, las solicitudes de nombre de dominio presentadas por la parte demandada, podrían vulnerar las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por el actor.

SÉPTIMO: Que de acuerdo con los fundamentos expuestos y consideraciones precedentes, y en especial, la rebeldía de la parte demandada, este Juez Arbitro puede concluir que la sociedad **GOOGLE INC., REP. SARGENT & KRAHN (SARGENT Y KRAHN PROCURADORES INTERNACIONALES DE PATENTES Y MARCAS LTDA),** tiene un mejor derecho para ser titular de los nombres de dominio "posicionamientowebgoogle.cl" y "publicidadengoogle.cl", por cuanto es titular en Chile y en el extranjero de la marca comercial "Google", para las clases 3, 9, 16, 20, 25, 35, 36, 38; 42, hecho que es público y notorio, encontrándose dicha marca comercial íntegramente contenida en el nombre de dominio objeto de autos, la que gozan de fama y notoriedad.

III. PARTE RESOLUTIVA

Que de acuerdo con lo expuesto en las partes expositiva y considerativa precedentes, lo que disponen los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, el Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL de NIC Chile y su Anexo I, los principios de prudencia y equidad, y las disposiciones de nuestro ordenamiento jurídico, SE RESUELVE:

1. Asígnese el nombre de dominio "posicionamientowebgoogle.cl" y "publicidadengoogle.cl" a la sociedad **GOOGLE INC, REP SARGENT & KRAHN (SARGENT Y KRAHN PROCURADORES INTERNACIONALES DE PATENTES Y MARCAS LTDA),** Rol Único Tributario Nº 79.713.300-0.

2. Que en uso de las facultades propias del Juez Arbitro, se estima pertinente no condenar a la parte demandada en costas, y en cuanto a las del arbitraje, serán pagadas conforme a los acuerdos ya adoptados sobre el particular; y

3. Notifíquese esta sentencia definitiva a las partes por correo certificado y correo electrónico y remítase el expediente a NIC Chile.

Sentencia pronunciada por el Juez Arbitro Arbitrador don Felipe Barros Tocornal.

La presente resolución es autorizada por los testigos doña Joanna Rojas Negrete, cédula nacional de identidad Nº 13.771.745-k y don Nicolás Lucero Letelier, cédula nacional de identidad Nº 15.782.565-8, ambos domiciliados en calle Agustinas Nº 1291, piso 3, oficina C, Santiago.

Joanna Rojas Negrete Nicolás Lucero Letelier