FALLO EN ARBITRAJE DE DOMINIO AMARILLAS-ONLINE.CL.

Santiago, 25 de abril de 2007.

VISTOS:

- 1. El correo electrónico de fecha 17 de julio de 2006, por el cual Nic Chile comunica que en el conflicto por la inscripción del nombre de dominio AMARILLAS-ONLINE.CL se ha designado como arbitro al suscrito que rola a fojas 1 de autos.
- 2. El oficio OF06470 de 17 de Julio de 2006, mediante el cual Nic Chile designa al suscrito como arbitro del conflicto entre Eduardo Tello Aravena por una parte, y por la otra Estudio Villaseca y Cia. en representación de Impresora y Comercial Publiguias S.A., por la inscripción del nombre de dominio AMARILLAS-ONLINE.CL, agregado a fojas 2 del expediente.
- 3. La individualización de las partes que rolan a fojas 3 y 4 de autos.
- 4. La resolución de fojas 5 de fecha 18 de Julio de 2006, donde el suscrito acepta la designación de arbitro arbitrador y jura desempeñar el cargo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible, citando a las partes a un comparendo con el objeto de fijar las normas de procedimiento, que se envió con esta misma fecha, como consta en el ejemplar de la misma por correo electrónico a Nic Chile y a cada una de las partes, de fojas 6 de autos.
- 5. Formulario de admisión de envíos registrados de Correos de Chile que rolan a fojas 8 de autos en los cuales consta que la notificación del número 4 anterior fue despachada a las partes con fecha 19 de de julio de 2006 por correo certificado.
- 6. Correo electrónico recibido de parte de Nic Chile que rola a fojas 7 del expediente por el cual se comunica que Nic Chile ha tomado conocimiento con fecha 19 de julio de 2006 de la aceptación del suscrito como arbitro del presente caso.
- 7. Resolución de fecha 2 de agosto de 2006, firmada por don Eduardo Tello Aravena y don Oscar Rodríguez en representación de Impresora y Comercial Publiguias S.A.y la del Árbitro, donde fijan las normas de procedimiento que rola a fojas 9 y 10.
- 8. Escrito que rolan a fojas 11, con fecha 2 de agosto de 2006 enviado por don Bernardo Serrano, presentando patrocinio, poder y delega poder a don Oscar Rodríguez Baeza.
- 9. Escrito y documentos de fecha 3 de agosto de 2006 que rola a fojas 12 y siguientes, presentado por don Eduardo Tello A. que solicita asignación de nombre de dominio.
- 10. Escrito y documentos con copia, de fecha 21 de agosto que rola a fojas 20 y siguientes, enviado por don Bernardo Serrano en representación de Impresora y Comercializadora Publiguías S.A. que solicita asignación de dominio, condenación de costas, acompaña documentos y solicita oficios a Nic Chile.

- 11. Correo electrónico de fecha 23 de agosto de 2006 que rola fojas 105 de autos que da traslado a las partes.
- 12. Formulario de admisión de envíos registrados de Correos de Chile que rolan a fojas 106 y 107 de autos en los cuales consta que la notificación del número 11 anterior fue despachada a las partes con fecha 24 de agosto de 2006 por correo certificado.

Y TENIENDO PRESENTE:

- I. Que a la audiencia del día 2 de agosto de 2006 a las 11:00 horas fijada en la resolución de fojas 5, para la realización del comparendo en el cual se acordaría el procedimiento del presente arbitraje asistió don Eduardo Tello Aravena primer solicitante y don Oscar Rodríguez Baeza en representación de Impresora y Comercializadora Publiguías S.A., segundo solicitante.
- II. Que con fecha 3 de agosto de 2006, don Eduardo Tello A. presenta escrito en defensa de su mejor derecho sobre el nombre de dominio AMARILLAS-ONLINE.CL. Que acompaña copia de la búsqueda sobre la marca AMARILLAS-ONLINE en la base de datos del DPI, en la cual no aparece registrado ni bajo la titularidad de Impresora y Comercial Publiguías ni a nombre de un tercero. Que además existen tanto en el Nic Chile como en el DPI gran cantidad de frases comerciales en las que aparecen la palabra AMARILLA que no pertenecen a la contraparte y coexisten en perfecta armonía en el mercado. Que al no aparecer AMARILLAS-ONLINE.CL en clase 38, ni tampoco como parte de una frase comercial en ninguna parte de la base de datos del DPI, concluye que no hay derecho exigible de la contraparte a adjudicarse el nombre de dominio, por lo que solicita la titularidad de AMARILLAS-ONLINE.CL.
- III. Que con fecha 21 de agosto don Bernardo Serrano en representación de Impresora y Comercializadora Publiguías S.A., envía escrito y documentos en que funda su mejor derecho y solicita el nombre de dominio AMARILLAS-ONLINE.CL. Que su mandante tiene bajo su titularidad la marca "LAS AMARILLAS DE PUBLIGUÍAS" con los registros Nº475.671 clase 38, N°475.672 clase 42, N°576.041 clase 35, N°572.898 clase 9, N°570.701 clase 16, N°572.899 clase 16, "LAS AMARILLITAS DE PUBLIGUÍAS" Nº497.360 clase 16, "LAS AMARILLAS DE PUBLÍGUIAS" La mejor N°572.900 clase 16. "GUÍA ÚTIL DE LAS AMARILLAS DE PUBLIGUÍAS" N°580.213 16. N°580.218 "LAS clase clase 38, **AMARILLAS** PUBLIGUÍAS", N°582.622 INTERACTIVAS, clase 16, N°582.621 clase 35. "LASAMARILLAS INTELIGENTES, PUBLIGUÍAS S.A." N°582.623 clase 35, N°582.624 clase 16. "LAS AMARILLAS HABLADAS DE PUBLIGUÍAS" Nº588.635 clase 38, "LAS **AMARILLAS POR TELEFONO** DE PUBLIGUÍAS" N°588.636 clase 38. WWW.AMARILLAS.CL Nº615.851 clase 38, "AMARILLAS PLUS" Nº615.870 clase 16, N°615.871 clase 35, N°615.872 clase 38, "CONSULTE.CONSULTE, LAS AMARILLAS DE PUBLIGUÍAS" Nº626.095 clase 16, "LAS AMARILLAS DE BOLSILLO" Nº692.679 clase 35 y 38, "YELLOWBAR" N°732.891 clases 35, 38 y 42 y los nombres de dominio

paginasamarillas.cl, lasnuevasamarillas.cl, amarillas.cl, paginasamarillasconstrucción.cl, paginasamarillasvehiculos.cl, paginasamarillaseducación.cl, paginasamarillaspropiedades.cl, páginasamarillas.cl, suspáginasamarillas.cl, lasotrasamarillas.cl, amarillaspubliguiaschile.cl, amarillitasdepubliguias.cl, amarillas-publiguía.cl, amarillas-publiguías.cl, lasamarillasdepubliguias.cl, lasamarillasdepubliguia.cl, lasamarillaspubliguias.cl. Que todas las marcas y nombres de dominio mencionadas anteriormente, se encuentran amparadas bajo la carta fundamental art. 19 N°25 y por el Código Civil art.584, que garantizan el derecho de propiedad industrial e intelectual de su mandante. Que la marca goza de fama y notoriedad, por lo cual cualquier semejanza con el signo llevaría a confusiones innecesarias a los consumidores, provocando perjuicios económicos, beneficiando de forma ilegítima a un tercero, el cual no presenta ni marcas comerciales registradas ni dominios similares al signo en disputa. Que su representada cuenta con más de 30 años en el mercado entregando un servicio de clasificación comercial, industrial y profesional a los consumidores.

- IV. Que don Bernardo Serrano en representación de Impresora y Comercializadora S.A., hace referencia de sentencias dictadas a favor de su representada, por árbitros de Nic Chile, sobre otros nombres de dominio en disputa. Que Amarillasonline es un proyecto, creado y utilizado por su mandante en los dominios AMARILLAS.CL, PLANOS.CL, WEBSITES.CL, BLANCAS.CL y que existen mas de 1 millón de consultas mensuales a los servicios online, por lo que cualquier similitud con el concepto Amarillas Online provocaría confusiones con los consumidores. Que no existiendo motivo plausibles por parte del primer solicitante don Eduardo Tello A. para solicitar el nombre de dominio en disputa, se advierte su mala fe al tratar de utilizar sin el consentimiento de su mandante, solicita por lo tanto el pago de las costas procesales y personales incurridos por esta parte en el proceso. Acompaña con citación los siguientes documentos: Listado de marcas comerciales bajo la titularidad de su mandante, listado de dominios.cl, publicidad online, sentencia dictada por los árbitros don Oscar Torres Zagal y doña Lorena.
- V. Que con fecha 23 de agosto de 2006 se da traslado a las partes, a la documentación recibida en las oficinas del arbitro.
- VI. Que los documentos acompañados por Impresora y Comercial Publiguías S.A., muestra que esta tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto, porque incluye el registro de varias marcas con la expresión AMARILLA y nombres de dominio relacionados con esta siendo la expresión ONLINE de uso común en lo que se refiere a los servicios de Internet.

RESUELVO:

- 1.- Rechazar la solicitud de nombre de dominio AMARILLAS-ONLINE.CL pedida por Eduardo Tello Aravena.
- 2.- Aceptar la solicitud de nombre de dominio AMARILLAS-ONLINE.CL pedida por Impresora y Comercial Publiguías S.A.
- 3.- Se resuelve además, que cada parte debe pagar sus costas.

NOTIFÍQUESE a Nic Chile y cada una de las partes por correo electrónico y por carta certificada copia de esta resolución con esta misma fecha y se devuelven los autos de este arbitraje a Nic Chile con el objeto de dar cumplimiento a lo resuelto y proceder a su correspondiente archivo.

Pablo Ruiz-Tagle Vial Arbitro