#### **Gabriela Paiva Hantke**

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

#### Sentencia.

certificaciongoogleadwords.cl

En Santiago 09 Octubre de 2012, Gabriela Paiva Hantke, juez árbitro arbitrador, designada para resolver la disputa respecto del dominio **certificaciongoogleadwords.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 MARKETINGMUNDIAL (JAIME ENRIQUE BRAVO RODRIGUEZ), domiciliado en México DF, DF, Temuco; y por la otra, Segundo Solicitante 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 20 de Agosto de 2012, se recibió en mi oficina Oficio Nº 16603 materia solicita arbitraje dominio certificaciongoogleadwords.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 24 de Agosto de 2012 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 y las citó para una audiencia de conciliación y/o fijación de normas del procedimiento para el día 04 de Septiembre 2012, a las 13:00 horas, lo cual consta en autos.
- 3. Que con fecha 04 de Septiembre 2012, siendo las 13:15 horas se llevó a efecto comparendo decretado en autos, con la asistencia del Segundo Solicitante GOOGLE INC. REP. SARGENT & KRAHN, (SARGENT Y KRAHN PROCURADORES INTERNACIONALES DE PATENTES Y MARCAS LTDA), quienes confieren poder a Carlos Benussi Díaz, Habilitado de Derecho, para estos efectos ambos domiciliados en Av. Andrés Bello Nº 2711, Piso 19, Las Condes, Santiago; y con la inasistencia del Primer Solicitante MARKETINGMUNDIAL (JAIME ENRIQUE BRAVO RODRIGUEZ); y en presencia de Doña Gabriela Paiva Hantke, juez arbitro arbitrador con el objeto de explorar la posibilidad de una conciliación que ponga termino al presente juicio arbitral y/o de fijar las reglas del procedimiento de acuerdo a la reglamentación NIC. Al contarse con la sola presencia de una de las partes no se produce acuerdo, por lo que procede fijar las normas del procedimiento.
- 4. Que con fecha 20 de Septiembre de 2012 y dentro del plazo de 10 días se presentaron argumentos de mejor derecho de parte del Segundo Solicitante GOOGLE INC. REP. SARGENT & KRAHN, (SARGENT Y KRAHN PROCURADORES INTERNACIONALES DE PATENTES Y MARCAS LTDA).
- 5. Que con fecha 24 de Septiembre de 2012. Al escrito se resuelve A la presentación del Segundo Solicitante se resuelve, A lo principal: Por presentada demanda de asignación de dominio, PRIMER OTROSI: Por acompañados documentos con citación, SEGUNDO OTROSI: Por presentado delega poder. Se deja constancia que no se recibieron argumentos del Primer Solicitante MARKETINGMUNDIAL (JAIME ENRIQUE BRAVO RODRIGUEZ). De acuerdo con el punto N° 3 Fijado en las Normal del Procedimiento, "En caso de recibirse presentación de solo una de las partes, el árbitro podrá derechamente citar a oír sentencia".

- **6.** Que en resumen los argumentos esgrimidos por parte del Segundo Solicitante son los siguientes:
  - I. <u>GOOGLE</u> INC. (en adelante, indistintamente, "<u>GOOGLE</u>") 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.
  - II. 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 Cola- 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.
  - III. GOOGLE, no solo designa la herramienta de buscador. También comprende otros importantes recursos 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.
  - IV. GOOGLE ADWORDS es el método que utiliza GOOGLE para hacer publicidad patrocinada. Esta herramienta consiste en mostrar anuncios relevantes sobre ciertos productos o servicios, basándose en los resultados de búsqueda obtenidos en el motor de la mandante.
  - V. El objeto de <u>GOOGLE ADWORDS</u>, es ofrecer al usuario la posibilidad de aparecer en el resultado de búsqueda de <u>GOOGLE</u>, cobrando una tarifa por cada click hecho desde el buscador a la página del cliente. Es tal la relevancia de <u>GOOGLE ADWORDS</u> que desde su entrada en el año 2000 esta herramienta se ha popularizado y masificado a tal punto que los usuarios alrededor del mundo la reconocen y asocian a **GOOGLE** INC, en forma inmediata.
  - VI. GOOGLE ha logrado posicionar su servicio ADWORDS como una herramienta que sirve de base para promocionar un sitio web en particular a partir de las búsquedas realizadas por los usuarios, en la que el cliente deberá pagar solo por el click hecho por un usuario del buscador y no por el hecho de aparecer como publicidad en las diferentes búsquedas.
  - VII. Cabe destacar además que nuestra mandante ofrece cursos online de CERTIFICACION en el manejo, tanto básico como avanzado, de GOOGLE ADWORDS para todos aquellos que quieran perfeccionar sus conocimientos en el uso de esta herramienta. Se trata en definitiva de un sello de aprobación con reconocimiento mundial que demuestra que se conocen las herramientas y técnicas de GOOGLE ADWORDS más recientes, y que permiten administrar campañas de ADWORDS con eficacia.
  - VIII. Como parte de la estrategia para proteger su nombre comercial, derechos e intereses, nuestra representada ha registrado como marca la expresión "GOOGLE", así como el nombre de sus múltiples servicios. entre los cuales destaca el famoso "ADWORDS".

- **IX.** De este modo, las marcas "**GOOGLE"** y "**ADWORDS"** se encuentran amparadas en Chile por los registros marcarios, entre otros, que se detallan a continuación:
  - ➤ Registro Nº 781.358, **GOOGLE**, denominativa, para distinguir servicios de la clase 36.
  - Registro N° 751.856, **GOOGLE**, denominativa, para distinguir servicios de la clase 16 y 25.
  - Registro Nº 765.172, **GOOGLE**, mixta, para distinguir productos de la clase 9.
  - Registro Nº 765.173, **GOOGLE**, denominativa, para distinguir servicios de la clase 42
  - ➤ Registro Nº 944.118, GOOGLE, mixta, para distinguir productos de la clase 3 y 20.
  - Registro Nº 751.998, ADWORDS, denominativa, para distinguir "servicios de difusión de publicidad por cualquier medio de toda clase de productos y servicios, agencias de publicidad, servicio de propaganda o publicidad radiada y televisada, servicios de mercadeo (marketing), incluyendo servicios de estrategias de promoción, distribución y precio de toda clase de productos y servicios; asesorías con relación a dichos servicios; promoción de bienes y servicios de terceros mediante la colocación de avisos publicitarios y la exposición promocional en sitios electrónicos accesibles por medio de redes computacionales; organización de eventos y ferias con fines comerciales o de publicidad. Servicios de registro, transcripción, composición, compilación y sistematización de documentos; explotación y compilación de datos matemáticos o estadísticos; comercio electrónico y servicios de compra y venta al `publico de todo tipo de productos por internet, correo o por medio de una comunicación interactiva de datos, mensajes, imágenes, textos y combinaciones de estos, por medios computacionales, world wide web y otras redes de bases de datos; servicios de compra y venta al público de todo tipo de productos por medio de una comunicación oral y/o visual por medio de terminales de computación, fax y otros medios análogos y digitales; servicios de pedido por correo que comprende toda clase de productos; obtención de descuentos e beneficio de usuarios, en la compra de bienes y servicios a comerciantes; servicios de venta por catálogos; servicios de importación, exportación y representación de toda clase de productos; comercio exterior; sondeos de opinión, servicios de consultoría laboral, incluyendo servicios de colocación laboral; servicios de orientación laboral, asesoría laboral; consultas en materia de contratación laboral; servicios de asesorías para la organización y dirección de negocios. Servicios de ayuda en la explotación o dirección de empresas comerciales" de la clase 35.
  - Registro Nº 952.143, **ADWORDS**, denominativa, para distinguir servicios de las clases 36, 38, 41 y 42.
- **X.** Como es obvio, nuestra mandante es además titular de una serie de registros en el extranjero para las expresiones "GOOGLE" y "ADWORDS" entre las cuales podemos destacar.
  - ➤ Registro Nº 3570103, **GOOGLE**, mixta, para distinguir servicios de las clases 36 en los Estados Unidos de América.
  - ➤ Registro N° 3140793, **GOOGLE**, mixta, para distinguir productos en las clases 9,11, 12, 16, 18, 21, 25, 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 servicios en las clases 16, 25 y 35 en la Unión Europea.
  - ➤ Registro Nº 2794616, <u>ADWORDS</u>, denominativa, para distinguir servicios en la clase 35 en Estados Unidos.
- XII. A mayor abundamiento, y aunque se trate de hechos notorios, como prueba de nuestra mandante es la legítima creadora de las expresiones "GOOGLE" y "ADWORDS" estas se utilizan

profusamente en el mercado virtual de internet asociadas a **GOOGLE INC.** Así, nuestra mandante es titular , entre otros, de los siguientes nombres de dominio:

- GOOGLE.CL
- GOOGLE.COM
- **GOOGLE**.ES
- **GOOGLE**.PE
- GOOGLE.FR
- **IGOOGLE**.COM
- GOOGLE.IT
- GOOGLE.NL
- **GOOGLE**.PT
- GOOGLE.TT
- GOOGLE.RU
- GOOGLE.RO
- **XIII.** Especialmente relevante es destacar que **GOOGLE INC.** Es actualmente titular de los siguientes nombre de dominio:
  - ADWORDSGOOGLE.COM
  - ADWORDS.CL
  - ADWORDSGOOGLE.CL
  - ADWORDS CHILE.CL,
  - G<u>ADWORDS</u>.CL
  - **GOOGLE**-ADWORDS.CL
  - GOOGLEADWORDS.CL
  - **GOOGLE**Y**ADWORDS**.CL
  - PUBLICIDADENGOOGLEADWORDS.CL
- XIV. Estos nombre de dominio son solo una muestra más del mejor derecho que asiste a nuestra representada respecto del dominio en disputa, toda vez que incorporan íntegramente las expresiones **GOOGLE** y **ADWORDS**, IDENTICAS a la del dominio en disputa y por lo demás son **MARCAS COMERCIALES DE GOOGLE INC**. que gozan de fama y notoriedad en el mercado mundial.
- XV. En definitiva, cualquier usuario de internet enfrentado al dominio CERTIFICACIONGOOGLEADWORDS.CL se verá inducido a engaño en cuenta a la procedencia de los bienes o servicios allí publicitados, más aún considerando que, como consta en los documentos que se acompañan en el otrosí de esta presentación, los servicios que nuestra mandante distingue bajo las marcas GOOGLE y ADWORDS cuentan con una real, efectiva y profusa presencia en internet.
- XVI. Por otro lado se solicita que se condene en costas al primer solicitante en costas
- **XVII.** Se tienen por acompañados los siguientes documentos:
  - Copia de los certificados de registro marcarios singularizados en el Nº 3 de lo principal de esta presentación.
  - 2. Copia de los certificados de los nombres de dominio individualizados en el Nº4 de lo principal de esta presentación.
  - Impresión de historia de historia del buscador "GOOGLE "así como GOOGLE INC.
     Obtenida del sitio web www.wikipedia.org, que además da cuenta de la fama que goza nuestra mandante a nivel mundial.
  - 4. Copia del sitio Web <a href="www.wikipedia.org">www.wikipedia.org</a>, en el que aparece una breve reseña acerca del servicio **ADWORDS** de nuestra mandante, dando cuenta de reconocimiento en internet.
  - 5. Impresión del sitio Web <a href="www.adwords.google.com">www.adwords.google.com</a>, sitio oficial del reconocido servicio <a href="mailto:google.com">GOOGLE ADWORDS</a> de nuestra mandante, en el cual se informa de sus principales

- características y de su programa de CERTIFICACION online.
- Impresión del sitio Web <u>www.google.es</u> de nuestra mandante en donde se promociona el curso de CERTIFICACION para la herramienta de publicidad <u>GOOGLE ADWORDS</u> a través de la red global internet.
- 7. Impresión de publicación de articulo -como funciona Google" obtenida de sitio web <a href="https://www.hellogoogle.com">www.hellogoogle.com</a> en donde se le reconoce como el mejor buscador de internet del mundo.
- 8. Impresión de articulo "El buscador de internet Google, premio Príncipe de Asturias de Comunicación", obtenido de sitio web <a href="www.emol.com">www.emol.com</a>, donde se reconoce como el buscador de internet mas usado en el mundo.
- 9. Impresión de articulo "Google", el buscador de internet mas famoso del mundo cumple 8 años", obtenido del sitio Web <a href="https://www.iblnews.com">www.iblnews.com</a>.
- 10. Copia de la búsqueda de la expresión "CERTIFICACION **GOOGLE ADWORDS"** en el famoso buscador, precisamente de nuestra mandante, www.google.cl.
- 11. Copia de la sentencia recaída en juicio tramitado ante la OMPI, por los nombre s de dominio googlegear.com, googlegear.net, googlegear.org y googlebuy.com.
- 12. Copia de la sentencia recaída sobre el nombre de dominio "viñasdelmaipo.cl" de fecha 21 de mayo de 2006.
- 13. Copia de sentencia recaída sobre el nombre de dominio promain,cl.
- 14. Copia de la sentencia recaída sobre el nombre de dominio **googleadwords.cl.**
- 15. Copia de la sentencia de revocación recaída sobre el nombre de dominio www.google.cl.
- 7. 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 un Segundo Solicitante compitiendo por un mismo nombre de dominio corresponde determinar cual de las partes posee un mejor derecho sobre el dominio solicitado certificaciongoogleadwords.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 que el Segundo Solicitante ha acreditado en autos ser el titular de las marcas GOOGLE y ADWORDS, registrada en Chile, Estados unidos y la Unión Europea, de acuerdo a la prueba rendida en autos, así como también de dominios que contienen las palabras GOOGLE y ADWORDS.
- **3.** Que además la marca Google es una de aquellas que revisten el carácter de famosa y notoria y que es indiscutido que ningún usuario de la Internet puede desconocer.
- **4.** Que por otra parte, del Primer Solicitante no realizó presentación alguna en autos ni tampoco acreditó derecho alguno respecto del dominio en disputa, con lo cual al menos no dilató más la causa.
- **5.** Que en tales circunstancias es del todo evidente el mejor derecho acreditado a través de registros marcarios, del cual goza el Segundo Solicitante en autos, en mérito de lo cual se resuelve a su favor.
- **6.** Respecto de solicitud de que se condene en costas no ha lugar en esta oportunidad sin embargo si este mismo solicitante o personas o entidades relacionadas a él solicitare otros nombres relacionados con Google que lleguen a este Tribunal Arbitral será considerado como antecedente grave en su contra para este efecto.

# **SE RESUELVE:**

<u>Se asigna el dominio certificaciongoogleadwords.cl al Segundo Solicitante GOOGLE INC. REP. SARGENT & KRAHN, (SARGENT Y KRAHN PROCURADORES INTERNACIONALES DE PATENTES Y MARCAS LTDA).</u>

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 Cinthia Neira Ledesma; RUT: 17.251.225-9, Ambas de mi mismo domicilió.

GABRIELA PAIVA HANTKE Juez Arbitro Arbitrador

Testigos.

MARIA ALIAGA ORTIZ CINTHIA NEIRA LEDESMA. RUT: 14.163.702-9 RUT: 17.251.225-9