Santiago, veintiocho de abril del año dos mil catorce

VISTOS:

Y, teniendo presente lo dispuesto en el número quinto de las bases de procedimiento de fojas 25 y siguiente de autos y por el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre la forma de las sentencias, de 30 de septiembre de 1920, y habiéndose citado a las partes a oír sentencia, se dicta sentencia definitiva en juicio de inscripción del nombre de dominio “GOGLEPHONE.CL”.

PARTE EXPOSITIVA:

Que por Oficio de fecha 11 de octubre de 2013, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), designó al suscrito Juez Árbitro Arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio “GOGLEPHONE.CL”, existente entre Hans Frederick Veyl Saelzer, Rut 16.909.720-8, domiciliado en Diego de Almagro, comuna de Ñuñoa, Santiago, y Google INC., persona jurídica con fines de lucro, domiciliada en 1600 Amphitheatre Parkwaym, Montain View, California, Estados Unidos de Norteamérica, representada por Sargent & Krahn y su abogado doña María Luisa Valdés Steeves, todos domiciliados en Avenida Andrés Bello Nº 2711, Piso19, comuna de Las Condes, Santiago.

Que por resolución de fecha 14 de octubre de 2013 el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible y citó a las partes a comparendo para fijar las bases del procedimiento arbitral, según consta a fojas 5 y siguiente de autos, el que se celebró en la Oficina del Juez Árbitro el día 23 de octubre de 2013, según consta a fojas 25 y siguiente de autos.

Que son partes litigantes en la presente causa don Hans Frederick Veyl Saelzer, primer solicitante y Google INC., segunda solicitante.

Breve enunciación de los fundamentos de hecho y derecho de la demanda de asignación del nombre de domino “GOOGLEPHONE.CL”, y petición deducida por Google INC.:

I.- ANTECEDENTES DE HECHO

1. BREVE RESEÑA DE GOOGLE Y GOOGLE INC.

Señala que GOOGLE INC. (en adelante “GOOGLE”) tiene su orígen 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.

Que a 10 años de su creación, GOOGLE INC., es una de las empresas más grandes del mundo con aproximadamente 20 mil trabajadores, generando ingresos cercanos a los USD $ 18 mil millones anuales, y 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, la que goza del prestigio internacional de ser el buscador más importante del mundo: un servicio gratuito fácil de utilizar que permite encontrar en una fracción de segundo resultados de una información requerida.

Sólo a título ilustrativo, el buscador GOOGLE recibe más de 1000 peticiones de búsqueda cada segundo.

Que 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 celulares SMART PHONES de última tecnología NEXUS.

2.- “NEXUS 4”, EL SMART PHONE DE GOOGLE.

Indica que 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.

Específicamente el NEXUS 4 es un SMART PHONE de gama alta desarrollado por GOOGLE en la colaboración con la empresa LG.

El NEXUS 4 fue el primer SMART PHONE en salir al mercado con la nueva versión de Android 4.2, mostrando diversas mejoras operativas en relación a sus predecesores.

Tras el lanzamiento de NEXUS 4, este se volvió en uno de los teléfonos (PHONE) más populares entre los usuarios, agotando su stock mundial en apenas unos minutos.

3. REGISTROS MARCARIOS DE GOOGLE INC.

Señala que cuenta con numerosas marcas tanto en Chile como en el extranjero, como parte de su estrategia para proteger el nombre de sus unidades de negocio, sus inversiones, actividades comerciales y productos.

La marca "GOOGLE" se encuentra amparada en Chile por los siguientes registros marcarios que se detallan a continuación:

Registro Nº 751.896, GOOGLE, denominativa, para distinguir servicios de 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 "*teléfonos móviles, software computacional usado para crear visualizaciones de diseños multidimensionales en las áreas de arquitectura, ingeniería, diseño de interiores, paisajismo, desarrollo del juego y las artes gráficas, programas informáticos para acceder, navegar, compartir y comunicarse a través de redes informáticas y de redes privadas seguras, programas computacionales para su uso en la conexión y búsqueda de los contenidos de equipos remotos, redes computacionales, y de redes privadas seguras, programas informáticos para la ejecución de aplicaciones web, software computacional de motor de búsqueda, dispositivos de almacenamiento informático, es decir, unidades de memoria flash en blanco, mouse para computadores y adaptadores eléctricos*" en 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.

Que, es titular de una serie de registros en el extranjero para la expresión "GOOGLE" (reproducida íntegramente en el nombre de dominio en disputa) entre las cuales podemos destacar las siguientes:

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, 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.

Los referidos registros son una muestra de que es la legítima creadora de la expresión “GOOGLE” para distinguir e identificar su servicio de búsqueda de información en Internet, hecho notorio y públicamente conocido nacional e internacionalmente, por lo que resulta natural y obvio que todos los usuarios de Internet así como el público en general identifican a nuestra mandante, GOOGLE INC., a través de dicha expresión. En síntesis, la expresión “GOOGLE” es una marca registrada, promocionada y profusamente utilizada en Chile y el extranjero, por lo que su uso o aprovechamiento por parte de un tercero le causará un grave perjuicio.

4. NOMBRES DE DOMINIO.

A mayor abundamiento y como prueba de que es la legítima creadora de la expresión “GOOGLE”, hace presente que ésta se utiliza continuamente en el mercado virtual de Internet, además de contar con una familia de dominios que se estructuran en base a la expresión "GOOGLE", tanto en Chile como en el extranjero. Entre dichos nombres de dominio destacan: 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, nombres de dominio son sólo una

muestra más del mejor derecho respecto del dominio en disputa, toda vez que incorporan el signo GOOGLE, marca registrada que le otorga derechos EXCLUSIVOS Y EXCLUYENTES para desarrollar su actividad y distinguirse con dicho nombre.

Sostiene que, sin lugar a dudas, el dominio solicitado “GOOGLEPHONE.CL”, es engañosamente similar a los nombres de dominio y marcas comerciales ya señaladas de su propiedad.

Que el demandado de autos procedió a solicitar como nombre de dominio la marca “GOOGLE”, acompañada simplemente de la expresión “PHONE” al final, cuestión que no otorga distinción alguna al dominio pedido respecto de los nombres de dominio de nuestra representada y sus marcas comerciales. Por el contrario, el nombre solicitado se vincula en forma inmediata con estos, debido a que GOOGLE INC. en conjunto con LG, fabrica, produce y comercializa con gran éxito su propio celular SMART PHONE bajo el nombre de NEXUS 4.

De esta forma, el dominio en disputa es portador de un altísimo riesgo de error y confusión para los usuarios de Internet y consumidores en general, que enfrentados a este dominio sin duda alguna creerán que se trata de un sitio de nuestra mandante en el que se difunde e informa acerca de su reconocido dispositivo móvil NEXUS 4, y de sus múltiples servicios vinculados a los celulares y SMART PHONES.

Para esta parte resulta claro que cualquier usuario de Internet enfrentado al dominio solicitado “GOOGLEPHONE.CL”, se verá inducido a engaño, más aun considerando que, como se expondrá y consta de los documentos que se acompañan, GOOGLE cuenta con una real, efectiva y profusa presencia en Internet y en el mercado real.

5. VINCULACIÓN ENTRE EL NOMBRE DE DOMINIO SOLICITADO GOOGLEPHONE.CL.

Indica que como se aprecia, el solicitante del nombre de dominio en disputa “GOOGLEPHONE.CL”, se limitó a tomar la expresión con la cual se identifica a la herramienta de búsqueda más reconocida del último tiempo, agregando la

expresión “PHONE” al final, elemento que no puede ser considerado diferenciador en tanto se ha destacado últimamente en el mercado precisamente por ofrecer a sus usuarios su propio celular SMART PHONE de nombre NEXUS 4.

Así las cosas, los usuarios de Internet enfrentados a “GOOGLEPHONE.CL”, pensarán con toda lógica y razón que contienen información relativa a nuestra mandante o a los SMART PHONES que produce y ofrece a sus usuarios, lo que evidentemente no es así, y que fundados en la fama y gran reconocimiento de los dispositivos móviles (SMART PHONES y tablets), que este dominio será asociado en Internet a su desarrollador, GOOGLE INC., y no al primer solicitante.

Afirma que no hay ningún motivo razonable para pensar que este dominio corresponda a un tercero que no sea GOOGLE, y a contrario sensu, no existe ninguna razón que legitime la solicitud del demandado. Por ello, sólo resta la intención clara de aprovecharse de los derechos de nuestra representada, el prestigio y reconocimiento de sus productos y alto nivel de asociación en Internet. (*Cybersquatting*)

Por otro lado, se debe considerar que conforme a las reglas de la lógica, los usuarios de Internet al enfrentarse al dominio solicitado “GOOGLEPHONE.CL, concluirán razonablemente que este corresponde a la actora o bien que cuenta

con la autorización de GOOGLE INC. para su uso, cuestión que reitera no ocurre en la especie, y que evidentemente le causará un grave perjuicio.

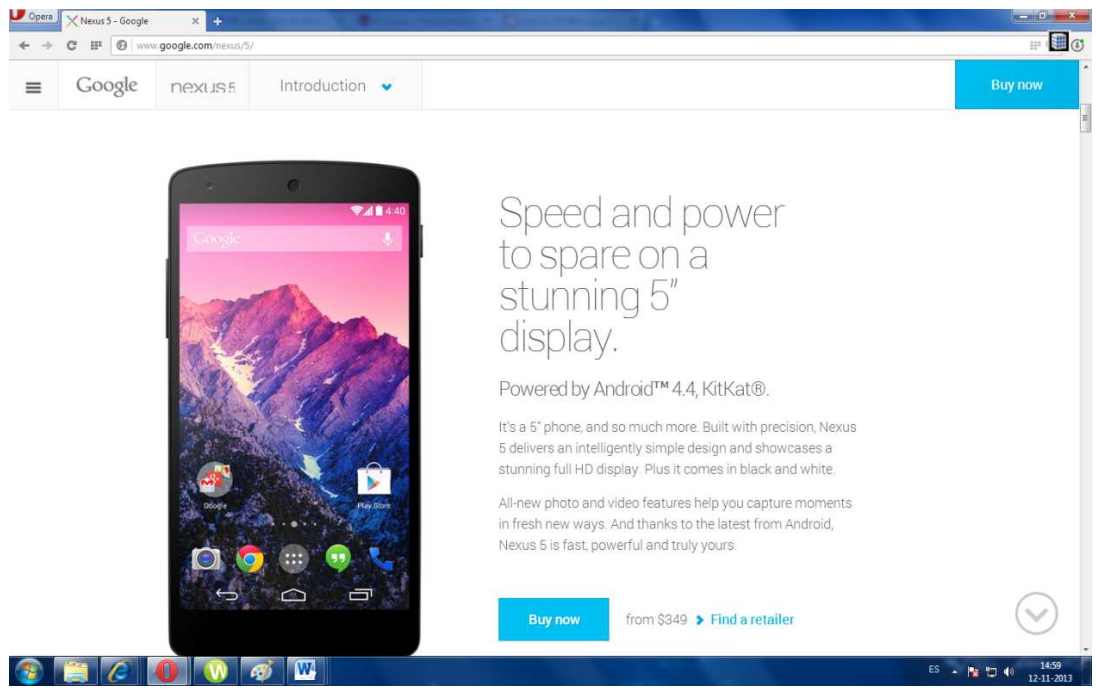
Que al respecto, es importante señalar que el artículo 14 del Reglamento dispone expresamente que "*Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros*", y en razón de lo anterior, corresponde rechazar la solicitud del demandado respecto del nombre de dominio "GOOGLEPHONE.CL" ya que de lo contrario se permitirá que un tercero registre como dominio y haga uso de una marca registrada, reconocida internacionalmente por los usuarios de Internet y consumidores a lo largo de todo el globo, lo que llevaría inevitablemente a una confusión de los mismos.

6. FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO DEL DEMANDADO: NECESIDAD DE QUE SE LE CONDENE EN COSTAS.

Señala que la buena fe es uno de los pilares fundamentales de todo nuestro ordenamiento jurídico, además de ser uno de los principios aplicables a la resolución de conflictos de nombres de dominio, por lo que no puede dejar de considerarse para la resolución de conflictos de esta naturaleza.

Que la actora se identifica en el mercado mundial con la expresión GOOGLE, y uno de sus principales actividades corresponde justamente al desarrollo de su propio dispositivo móvil SMART PHONE de nombre NEXUS 4, y que en este sentido, la mala fe del demandado de autos queda en evidencia al haber solicitado como nombre de dominio la internacionalmente reconocida expresión que distingue las marcas, nombres de dominio, razón social y servicios de la demnadante, lo cual reitera sólo obedece a la intención de ésta de obtener un beneficio improcedente del error en que pueden incurrir los usuarios al intentar acceder a un sitio Web con información relativa al reconocido celular SMART PHONE que nuestra mandante ofrece a través de internet.

Como consecuencia de lo anterior, el registro del dominio GOOGLEPHONE.CL a nombre de un tercero no solamente causa un grave perjuicio a la actora y sus intereses, sino que además se induce a error y confusión a los usuarios de Internet, contrariando el espíritu general de la normativa que regula la Propiedad Industrial.



II. ANTECEDENTES DE DERECHO

A. DESCRIPCIÓN DE LOS NOMBRES DE DOMINIO Y SU IMPORTANCIA.

Señala que el explosivo desarrollo y masificación de la red de interconexión mundial de computadores Internet, ha dado lugar en los últimos años a una serie de conflictos de carácter jurídico. Uno de dichos conflictos, ha tenido relación con los denominados "nombres de dominio" que se utilizan en dicha red.

En palabras muy sencillas, el nombre de dominio consiste en una “dirección electrónica” o bien una “denominación” por medio de la cual un usuario de Internet es conocido y se identifica dentro de esta red, para de esta forma poder utilizar los diversos servicios que dicho medio de comunicación ofrece, tales como páginas Web, correo electrónico, conversaciones instantáneas, etc.

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, SONY o APPLE, 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.

B. CRITERIOS APLICABLES PARA CONFLICTOS DE ASIGNACIÓN DE NOMBRES DE DOMINIO.

A) Criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio.

Que como consecuencia del radical aumento de usuarios de Internet, se han sucedido conflictos cuyo escenario ya no es el mundo *real* sino el mundo *virtual*. De esta forma, el derecho ha debido abocarse al estudio de dichos conflictos y las subsecuentes propuestas de resolución de los mismos.

En este sentido, en Derecho Comparado, así como la uniforme jurisprudencia de nuestro país en los últimos años, se ha efectuado una inmediata y lógica relación entre los nombres de dominio y las marcas comerciales.

En efecto, los nombres de dominio comparten propósitos y características de tal naturaleza con las marcas comerciales, que es posible sostener que los

nombres de dominio, además de la función técnica que cumplen, tienen un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes o servicios que se ofrecen vía Internet, facilitando así el comercio e intentando evitar que los usuarios caigan en errores o confusión con respecto a ellos.

Por otra parte, los nombres de dominio han pasado a constituir un medio de publicidad a través del cual se informa a los consumidores acerca de los productos, fortaleciéndose de este modo la marca.

Conforme a lo señalado, la resolución de conflictos por asignación de nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros criterios, en atención a la titularidad de registros marcarios para el signo pedido como nombre de dominio.

Que cuenta con registros marcarios para el signo “GOOGLE” alrededor del mundo. Por lo tanto, y según lo señalado, resulta evidente que el nombre de dominio en conflicto “GOOGLEPHONE.CL” es de gran interés para GOOGLE INC., toda vez que es un hecho público y notorio que dicha expresión se encuentra asociada por los usuarios de Internet y consumidores a ella.

Por lo tanto, resulta evidente que el nombre de dominio en conflicto es de gran interés, toda vez que constituye una herramienta para proteger sus signos distintivos de terceros que pretendan aprovecharse de los mismos.

Seguidamente hace referencia a una serie de normas que confirman el criterio sostenido en la presente demanda:

ICANN:

Con fecha 1º de enero del año 2000, entró en vigencia la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy “UDRP”) desarrollada por la Corporación de Nombres y Números Asignados a Internet (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers “ICANN”). Dicha política reconoce como criterio fundamental para la resolución de dichos conflictos, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestión.

En efecto, en su título preliminar, dicha normativa señala que se considerarán como fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de dominios:

a) “*El nombre de dominio otorgado es idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de la cual la parte demandante tiene derechos.”*

ICANN es, a nivel mundial, la entidad con mayor autoridad en esta materia, toda vez que constituye la reunión de comunidades participantes en Internet de mayor envergadura, tales como asociaciones profesionales, legales, de usuarios, proveedores, etc.

OMPI:

Señala que el Informe Final de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), así como las Opiniones del Panel OMPI sobre Ciertas Preguntas Relacionadas con el UDRP (*WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions*), establecen que en el procedimiento de revocación de un nombre de dominio se deben considerar circunstancias tales como que el dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca comercial, que el titular del dominio no tenga derechos o intereses legítimos sobre él, o cuando se ha registrado el dominio de mala fe.

NIC – CHILE:

Que los criterios citados han sido recogidos por los Artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC-Chile. En particular, el artículo 22 del referido reglamento señala en su primer párrafo, letra a), que:

"*Art. 22.- Será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe.*

La inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva cuando se cumplan las tres condiciones siguientes:

a) Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido."

Asimismo, hay que tener presente que en el caso de autos si se asignara el nombre de dominio al demandado se estaría produciendo una seria dilución de la reconocida marca "GOOGLE", además de inducir claramente a error a los usuarios que podrían llegar a asociar la marca de nuestra mandante con una actividad desarrollada por un tercero.

En el caso particular de autos, se procedió única y exclusivamente a tomar las marcas de la actora, nombres de dominio y nombre del buscador de internet más reconocido del mundo, sin incorporar ningún elemento diferenciador

suficiente, lo que en definitiva no permite desvincular las marcas de nuestra mandante con dicho dominio.

En síntesis, el criterio que reconoce la relación existente entre nombres de dominio y marcas comerciales, es un hecho universalmente aceptado, y por tanto corresponde su aplicación a la resolución del conflicto suscitado en estos autos. Lo anterior es especialmente relevante en este caso, dado que es titular de la famosa marca comercial GOOGLE.

Incluso más, en el caso de autos debe considerarse que la marca “GOOGLE”, corresponde a una marca creada y utilizada por ella en Internet, la cual goza de fama y notoriedad en el mercado mundial.

B) Criterio de la Creación Intelectual del Signo Pedido:

Que otro criterio a considerar es que la expresión “GOOGLE” corresponde a un signo creado y utilizado legítimamente por la actora. Por lo mismo, resulta de toda lógica y justicia que quien ha creado una denominación pueda ampararla y protegerla de terceros que se pretenden aprovechar de ella, y que ha invertido grandes sumas de dinero en investigación, tecnología, infraestructura y otra serie de bienes tangibles, sin perjuicio de lo cual, el nombre con el cual son conocidos sus servicios constituye uno de sus activos más importantes. En efecto, el signo “GOOGLE” la identifica y distingue a nivel mundial, y así es reconocida por los usuarios de Internet, según consta en los documentos que acompaña.

C) Criterio de la notoriedad del Signo Pedido:

Esta teoría postula que el titular de un nombre de dominio debe ser aquella parte que ha conferido a los mismos fama, notoriedad y prestigio a nivel nacional y/o internacional.

De acuerdo a lo expuesto, de la aplicación de este criterio resulta forzoso concluir que Google INC., es quien tiene el mejor derecho sobre el nombre de dominio GOOGLEPHONE.CL, toda vez que dicho dominio se conforma en base a las marcas comerciales y su razón social. Por lo tanto, resulta obvio, que ha sido GOOGLE INC., quien le ha conferido reconocimiento, notoriedad y prestigio a nivel mundial a este signo. Lo anterior es un hecho público y notorio sin perjuicio de lo cual se adjuntan a esta presentación una serie de documentos que así lo acreditan.

A este respecto, cabe hacer presente que el criterio de la fama y notoriedad de una marca comercial ha sido aplicado por la jurisprudencia en materia de asignación de nombres de dominio, específicamente en el reciente fallo recaído en juicio sobre la asignación de los nombres de dominio sisleyparis.cl y sisley-paris.cl, de fecha 19 de agosto de 2013, en el cual se reconoció el criterio de la notoriedad del signo pedido, en relación a casos en que una marca renombrada es utilizada en un nombre de dominio:

"*Que, sobre la base de esta lógica, no cabe analizar si los restantes elementos agregados a los nombres de dominio pedidos constituyen o no elementos diferenciadores suficientes. Por el contrario, dado que siempre será posible agregar o quitar algo a un signo cualquiera, en el caso de las marcas famosas y notorias, lo que corresponde es preguntarse qué derechos le asiste al solicitante a hacer uso de tal marca, incorporándola en el nombre de dominio que pide.*"

En definitiva, corresponde la aplicación de este principio a la resolución del conflicto suscitado en estos autos y asignarle el nombre de dominio "GOOGLEPHONE.CL" a la actora.

D) Criterio del Mejor Derecho por el Uso Empresarial Legítimo:

Este principio se refiere a que tendrá un mejor derecho sobre un nombre de dominio indicativo de algún producto o servicio, el que efectivamente ofrezca dichos productos y servicios.

Pues bien, es sabido que el nombre de dominio pedido se vincula inmediatamente con nuestra mandante y con los servicios que presta, ya que "GOOGLE", como se ha señalado reiteradamente en esta presentación, es un famoso servicio creado y ofrecido por nuestra representada; el más importante a nivel mundial dentro de los sistemas de búsqueda de información en Internet. En el mismo sentido, nuestra representada ofrece también en el mercado celulares (PHONES o SMART PHONES) y que han sido exitosamente comercializados en todo el mundo bajo la denominación NEXUS 4, según se indicó anteriormente.

En conclusión Google INC., efectivamente utiliza el término "GOOGLE" en el mercado e Internet, por lo que los usuarios y consumidores ya identifican y asocian dicha expresión con nuestra representada, siendo natural que relacionen el dominio GOOGLEPHONE.CL con GOOGLE INC. y con su propio celular SMART PHONE.

E) Criterio de la Identidad:

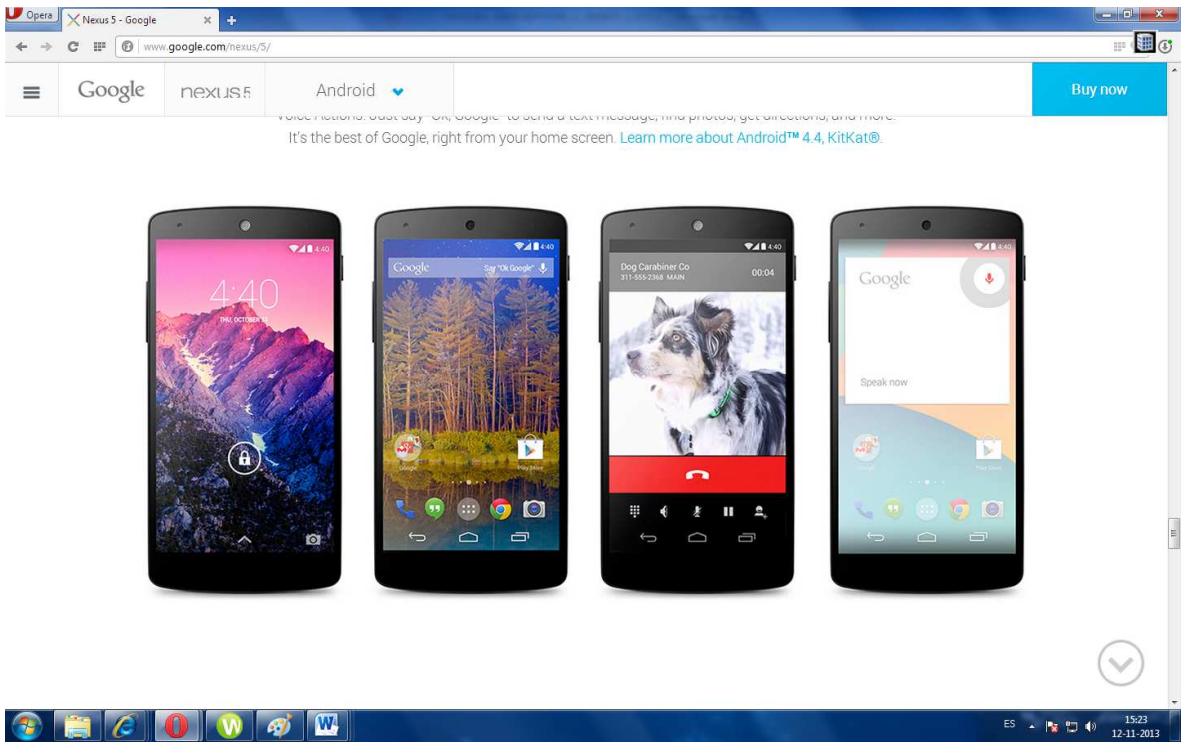
El criterio de la identidad establece que corresponderá asignar el nombre de dominio en conflicto a la persona o entidad cuya marca, nombre, u otro derecho o interés pertinente sea idéntico o muy similar al mismo.

En razón de lo anterior, el nombre de dominio en conflicto debe serle asignado, pues coinciden con el nombre de su famoso buscador de información y páginas Web en Internet, respecto del cual es legítimo creador y administrador, sin que en nada haya intervenido o colaborado el demandado de autos.

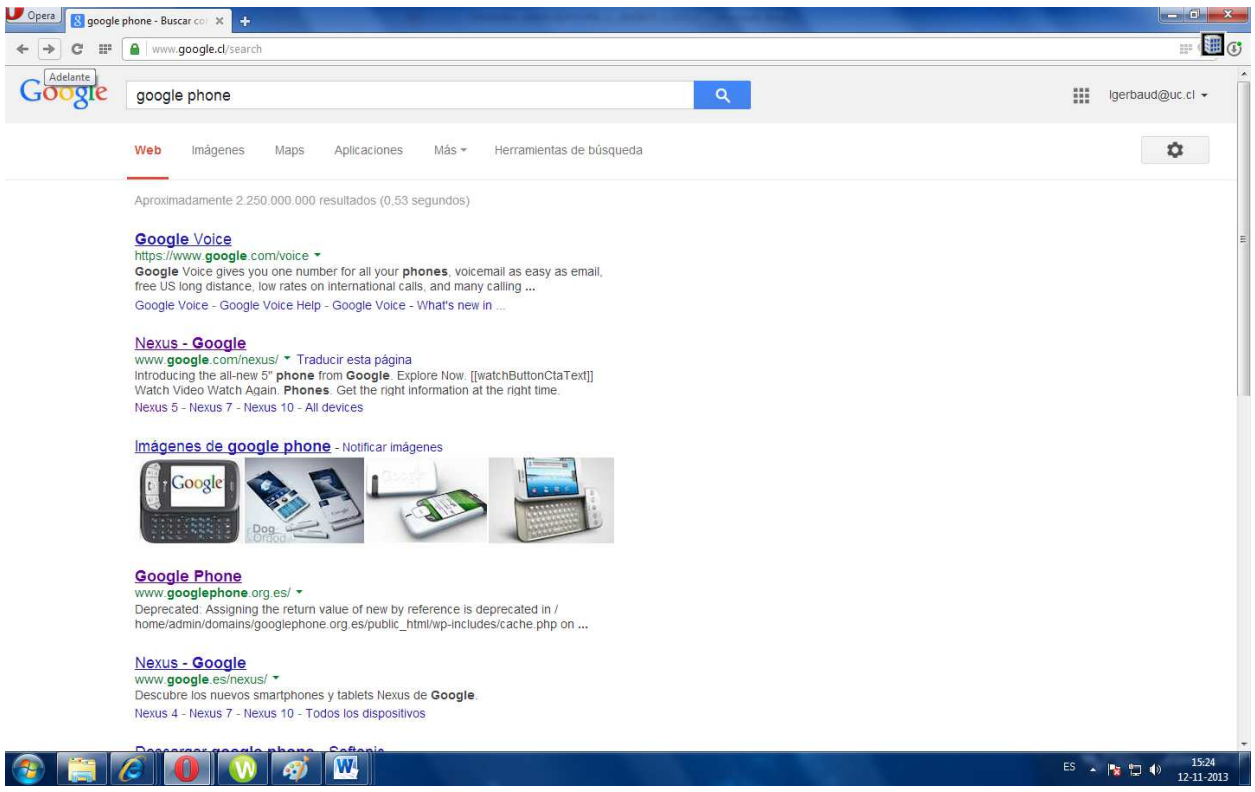
Finalmente, a este respecto, cabe hacer presente que este criterio ha sido recogido por la jurisprudencia nacional como en el fallo de fecha 21 de mayo de 2006 sobre nombre de dominio "viñasdelmaipo.cl" en el cual se señaló que *"el criterio de la identidad señala que el nombre de dominio en disputa se debe asignar a quien tenga una más estrecha relación con el mismo..."*.

F) Uso efectivo en Internet de la expresión "GOOGLE PHONE":

Otro elemento a considerar es que la expresión “GOOGLE PHONE” que identifica nuestra mandante se utiliza efectivamente en Internet. En efecto, al ingresar al sitio www.google.com/nexus/5/, se podrá apreciar que éste se encuentra activo y que a través de él acceder a abundante información acerca del reconocido SMART PHONE NEXUS desarrollado por GOOGLE INC:



Además, al ingresar al sitio www.google.cl, e ingresar como patrón de búsqueda la expresión GOOGLE PHONE se podrá apreciar que los primeros resultados aluden a nuestra representada y a sus dispositivos móviles o celulares (PHONES)



En vista de lo anterior cabe preguntarse: si el buscador más famoso del mundo asocia la expresión GOOGLE PHONE con Google INC.,, ¿por qué los usuarios de internet no debieran hacer lo mismo? Así las cosas, sostenemos que los usuarios de Internet, al enfrentarse al dominio "GOOGLEPHONE.CL", claramente lo relacionarán con nuestra mandante "GOOGLE".

G) Convenio de París:

Cita la actora el Convenio de París, promulgado en Chile mediante el Decreto N° 425 del Ministerio de Relaciones Exteriores, y publicado en el Diario Oficial con fecha 30 de septiembre de 1991, en su artículo 6 Bis reconoce la protección que ha de otorgarse a las marcas notoriamente conocidas, como lo es precisamente el caso de las marcas GOOGLE. Este tipo de marcas deberá protegerse de cualquier tipo de imitación susceptible de crear confusión en los consumidores.

En efecto, el referido artículo dispone que:

"*Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta*."

Esto implica que las marcas famosas y notorias, como es el caso de las marcas GOOGLE de nuestra mandante, han de protegerse especialmente por los países miembros de la Unión, toda vez que de su explotación no autorizada deriva, por un lado, en la dilución del poder distintivo intrínseco de dichas marcas y por otro, en el aprovechamiento de una notoriedad ajena para promocionar productos y servicios que no han contribuido a la creación de dicha notoriedad, con los consecuentes perjuicios que ello acarrea al titular de la marca famosa y notoria.

Asimismo, el artículo 10 bis del Convenio de París, sobre competencia desleal, prescribe lo siguiente:

1) Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal.

2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.

3) En particular deberán prohibirse:

1. cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

2. las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

3. las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

Que por lo señalado precedentemente, es evidente la confusión que se produciría de otorgarse el nombre de dominio en disputa a un tercero que en nada se relaciona con nuestra representada, ya que como se señaló anteriormente, la expresión “GOOGLE”, corresponde y se asocia directamente con nuestra mandante al constituir esta expresión sus marcas registradas, razón social, nombres de dominio y su reconocida herramienta de búsqueda en internet.

Los artículos señalados del Convenio de París recién citado, tiene plena vigencia y aplicabilidad en Chile, además de rango de Ley.

CONCLUSIÓN:

De acuerdo a lo expuesto en el presente escrito y teniendo presente los diversos argumentos antes indicados; la titularidad de numerosos registros marcarios para GOOGLE, la fama y notoriedad de estos, la vinculación de las marcas con el servicio de búsqueda web, precisamente a través de Internet y la

titularidad de nombres de dominio virtualmente idénticos al disputado; 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 y distintividad al signo "GOOGLE".

En estas circunstancias, y existiendo dos solicitudes válidamente presentadas y que han cumplido a cabalidad lo dispuesto en el Reglamento de NIC-Chile, en cuanto a su formalización y a los plazos de interposición de las mismas, sólo cabe abocarse a los criterios y políticas de solución de conflictos de asignación de nombres de dominio, los que como hemos revisado concluyen necesariamente en el mejor derecho de la actora sobre el signo en disputa.

Para concluir, 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 "GOOGLEPHONE.CL" al demandado 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. Las evidentes ventajas y favorables proyecciones del comercio electrónico en lo sucesivo, obligan a concluir que la asignación del dominio de autos sea fundamental para los intereses de nuestra representada.

Pide tener por presentada demanda en juicio arbitral en contra de HANS FREDERICK VEYL SAELZER, acogerla a tramitación y en definitiva resolver asignando el nombre de dominio "GOOGLEPHONE.CL", a Google INC., con expresa condenación en costas del demandado.

Medios de prueba acompañados por Google INC.:

Que como medios de prueba la parte demandante acompañó los siguientes documentos:

1.- Copia de los certificados de registros marcarios singularizados;

2.- Copia del certificado de nombre de dominio individualizado;

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 a nivel mundial.

4.- Copia del sitio Web www.wikipedia.org, en el que aparece una reseña acerca del reconocido SMART PHONE NEXUS 4 de nuestra mandante, dando cuenta de su reconocimiento en Internet.

5.- Impresión del sitio Web www.google.com/nexus/4/, sitio oficial del reconocido SMART PHONE NEXUS 4.

6.- Impresión del sitio Web www.emol.com en donde aparece una noticia titulada *“Llega a Chile el Nexus 4, el último teléfono de Google y LG”* dando cuenta del gran éxito del SMART PHONE de nuestra mandante y su presencia en nuestro país.

7.- Impresión del sitio Web www.androidsis.com en donde aparece una noticia titulada *“El Nexus 4 es aún el mejor smartphone para experimentar Android en toda su esencia*” nuevamente dando cuenta del gran éxito del SMART PHONE de nuestra mandante, su preferencia en los usuarios y su presencia en la red global Internet.

8.- Impresión de la página Web www.noticias.lainformacion.com en donde aparece una noticia titulada “*El Nexus 4 blanco ya está agotado*” dando cuenta claramente de la preferencia que tienen los usuarios por el reconocido SMART PHONE.

9.- Copia de la búsqueda de la expresión “GOOGLE PHONE” en el famoso buscador GOOGLE, precisamente de nuestra mandante, www.google.cl.

10.- Copia de la sentencia recaída sobre el nombre de dominio “viñasdelmaipo.cl” de fecha 21 de mayo de 2006.

11.- Copia de la sentencia recaída sobre el nombre de dominio “promain.cl” de fecha 6 de julio de 2009.

12.- Copia de la sentencia recaída sobre los nombres de dominio “sisleyparis.cl” y “sisley-paris.cl”.

Que mediante resolución de fecha 18 de noviembre de 2013, se tuvo por presentada demanda arbitral de asignación del nombre de dominio “googlephone.cl”, por Google INC., y por acompañada la prueba documental probatoria, con citación, y se otorgó traslado por 15 días hábiles para contestar

al primer solicitante Hans Frederick Veyl Saelzer, notificando a las partes con igual fecha.

Que el primer solicitante no presentó escrito de contesta demanda, por lo que mediante resolución de fecha 10 de enero de 2014 se tuvo por contestada en rebeldía y se citó a las partes a oír sentencia definitiva, notificada con igual fecha mediante correo electrónico.

PARTE CONSIDERATIVA:

Consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento al fallo:

PRIMERO: Que la materia objeto de litigio que debe resolverse en este juicio arbitral, consiste en determinar a quien de los litigantes corresponde asignar el nombre de dominio “GOOGLEPHONE.CL”, esto es, sí a Hans Frederick Veyl Saelzer, primer solicitante, o bien a Google INC., segunda solicitante y demandante.

SEGUNDO: Que la parte demandante Google INC., invoca como fundamento de su demanda de asignación de nombre de dominio, que es titular de un mejor derecho para que se le asigne en definitiva el nombre de dominio “GOOGLEPHONE.CL”, la que se funda en que tiene registrada en Chile y en el extranjero su marca comercial “GOOGLE”, la que califica de famosa y notoria, la que se encuentra entre aquellas mejor valoradas en el mercado, por lo que de asignarse el dominio al primer solicitante, además de desconocer su derecho preferente a la denominación en disputa, se provocaría confusión en Internet referido al origen o procedencia empresarial del nombre de dominio, y señala que la solicitud de registro del primer solicitante, transgrede el artículo 14 del Reglamento para asignación de los nombres de dominio .CL de Nic Chile, ya que vulnera derechos validamente adquiridos por la firma oponente cual es la titularidad de la marca comercial GOOGLE, que también corresponde a su nombre social y comercial, regla que establece: “*Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros*”, circunstancia que ocurriría atendida la evidente similitud existente entre la marca registrada y el dominio en disputa “GOOGLEPHONE.CL”.

TERCERO: Que, analizada la prueba documental acompañada por la segunda

solicitante y oponente Google INC., en fundamento de su demanda de asignación, consistente en copia de los registros de su marca comercial "GOOGLE", y variada documentación referida a una línea servicios para teléfonos celulares denominada "PHONES o SMART PHONES" comercializados en bajo la denominación "NEXUS 4", lo que acredita que la segunda solicitante y oponente tiene un justificado e indubitado mejor derecho, para la asignación del dominio en disputa.

CUARTO: Que en el mismo orden de ideas señalado, en el caso en estudio existe una semejanza gramatical determinante entre la marca comercial de la oponente GOOGLE, y el dominio en disputa GOOGLEPHONE, por lo que debe mantenerse un criterio de unidad e identidad, en cuanto a la titularidad de las marcas comerciales y el nombre de dominio, las que deben permanecer en una sola mano, en la especie Google INC., siendo aplicable en su amparo, como se ha indicado, la hipótesis establecida en el artículo 14 del Reglamento para asignación de los nombres de dominio .CL de Nic Chile.

PARTE RESOLUTIVA:

En mérito a lo señalado en la parte considerativa, conforme a los principios de mejor derecho y prudencia y equidad y artículo 14 del Reglamento para asignación de los nombres de dominio .CL de Nic Chile, se resuelve:

1.- Que se acoge la solicitud de asignación del nombre de dominio GOOGLEPHONE.CL, presentado mediante demanda de asignación por la segunda solicitante Google Inc., y,

2.- Se desestima la solicitud de inscripción del primer solicitante Hans Frederick Veyl Saelzer.

En materia de costas personales del Juez Arbitro, estése a lo resuelto a fojas 2 de autos.

Notifíquese a la Secretaría de NIC Chile y a las partes mediante correo electrónico.

Archívese el expediente arbitral.

Conforme lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil,

firman como testigos a doña Alejandra Loyola Ojeda y doña Marcela Barrios Gajardo, autorizando la sentencia.

Óscar Andrés Torres Zagal
Juez Árbitro Arbitrador

Alejandra Loyola Ojeda

Marcela Barrios Gajardo