FALLO EN ARBITRAJE DE DOMINIO GOOGLEW.CL

Santiago, 30 de agosto de 2011.

VISTOS:

1. El correo electrónico de fecha 3 de diciembre de 2010, por el cual Nic Chile comunica que en el conflicto por la inscripción del nombre de dominio GOOGLEW.CL se ha designado como arbitro al suscrito que rola a fojas 1 de autos.

2. Correo electrónico que rola a fojas 2 enviado por Nic Chile con fecha 3 de diciembre de 2010, en el que se adjunta oficio N°13233.

3. El oficio OF13233 fecha 3 de diciembre de 2010, mediante el cual Nic Chile designa al suscrito como arbitro del conflicto entre Red Light Advertising (Luis Borja Valenzuela Prat), como primer solicitante y como segundo solicitante Google Inc., representada por Sargent & Krahn, que rola a fojas 3 del expediente.

4. La individualización de las partes que rola a fojas 4 y 5 autos.

5. La resolución de fojas 6 de fecha 7 de noviembre de 2010, 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, que rola a fojas 7 del expediente.

6. Formulario de admisión de envíos registrados de Correos de Chile que rola a fojas 8 y 9 de autos en los cuales consta que la notificación del número 5 anterior fue despachada a las partes con fecha 9 de noviembre de 2010, por correo certificado

7. Correo electrónico que rola a fojas 10 del expediente, enviado por Nic Chile con el cual se comunica que ha tomado conocimiento, con fecha 9 de noviembre de 2010, de la aceptación del suscrito como arbitro del presente caso.

8. Resolución de primera audiencia que rola a fojas 11 de fecha 6 de enero de 2011, en la que constan la firma de doña María Josefina Mora Arias en representación de Google Inc., segundo

solicitante y la del arbitro, la que fue despachada con esta misma fecha por correo electrónico y que rola a fojas 12 del expediente.

9. Escrito que rola a fojas 13 y siguientes presentados con fecha 5 de enero de 2011 por don Juan Cristóbal Gumucio Shonthaler en representación de Google Inc., en el que asume patrocinio y poder, delega poder a doña María Josefina Mora para actuar en autos y acompaña documentos.

10. Escrito que rola a fojas 15 y siguientes presentados con fecha 19 de enero de 2011 por doña María Luisa Valdés Steeves en representación de Google Inc., con el que presenta demanda arbitral por la asignación del nombre de dominio GOOGLEW.CL; acompaña documentos con citación y asume patrocinio y delega poder.

Y TENIENDO PRESENTE:

I. Que el procedimiento de mediación y arbitraje sobre conflictos que se susciten por el registro de nombres del dominio cl, es de naturaleza desformalizada, inmediata y simplificada en cuanto a su tramitación; y que este juez árbitro ha sido investido con las calidades de "arbitrador", según lo dispone expresamente el artículo séptimo del Anexo N° 1 de la Reglamentación NIC CHILE y los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

II. Que a la audiencia del día 6 de enero de 2011 a las 17:30 hrs., fijada en la resolución que rola a fojas 6 para la realización del comparendo en el que se acordaría el procedimiento del presente arbitraje, sólo asistió doña María Josefina Arias Mora en representación de Google Inc., segundo solicitante.

III. Que con fecha 19 de enero de 2011, doña María Luisa Valdés Steeves, abogado en representación de Google Inc., presentó demanda arbitral por la asignación del nombre de dominio GOOGLEW.CL, en contra de Red Light Advertising (Luis Borja Valenzuela Prat). Que funda su demanda en los antecedentes de su representada, Google Inc., la que tiene sus orígenes en el año 1995 a partir de la revolucionaria idea de dos jóvenes estudiantes Larry Page y Sergey Brin de 24 y 23 años respectivamente, quienes en esa época estaban realizando un doctorado en Ciencias de la Computación impartido por la Universidad de Stanford en Estados Unidos. Que crearon el buscador de Internet más famoso y utilizado actualmente en el mundo, GOOGLE, expresión cuya fama y notoriedad es un hecho público y notorio, respecto del que ningún usuario de Internet desconoce la fama de este buscador. Que a tan sólo 10 años de su creación Goolge Inc., es una de las empresas más grandes del mundo, la que se encuentra conformada por aproximadamente 20 mil trabajadores, generando ingresos cercanos a los USD$18 mil millones anuales. Que es importante señalar que la marca GOOGLE de su mandante ha sido reconocida y premiada como la "Mejor Marca Mundial" (Global Brand Value) superando su valor estimado los USD billones, muy por sobre otras marcas de renombre mundial como lo son Coca-Cola y Microsoft entre otros. Que lo anterior es la consecuencia del posicionamiento de la marca GOOGLE para distinguir e identificar una serie de productos y servicios, cuyo principal producto es el motor de búsqueda de Internet del mismo nombre, el que actualmente goza del prestigio internacional de ser el

buscador más importante del mundo, siendo un servicio gratuito, fácil de utilizar y que permite encontrar en fracción de segundos resultados de búsqueda requerida. Que el buscador Google recibe más de 1000 peticiones de búsqueda cada segundo.

IV. Que la abogada María Luisa Valdés argumenta en su escrito, que como parte de la estrategia para proteger sus derechos y nombre comercial, su representada ha registrado la expresión distintiva de su razón social y el de su servicio de búsqueda de información en Internet "GOOGLE". Que esta marca Google se encuentra amparada en Chile por los siguientes registros marcarios: Registro N°751.896, clase 35; N°781.358, clase 36; N°781.359, clase 38; N°630.388, clase 38; N°630.389, clase 42; N°630.391, clase 9; N°751.856, clases 16 y 25; N°765.172, clase 9; N°765.173, clase 42; cuyas copias de los certificados de registro rolan a fojas 36 a la 44 del expediente. Que su mandante también es titular de una serie de registros y solicitudes en el extranjero con la expresión GOOGLE, entre los que se destacan: Registro N°3570103, mixta clase 36 en Estados Unidos; N°3140793, mixta clase 9, 11, 12, 16, 18, 21, 25 y 28 y servicios en las clases 35, 38 y 42 en Estados Unidos; N°2954071, denominativa, clase 9, 11, 12, 16, 18, 21, 25 y 28 y servicios en la clase 35, Estados Unidos; N°005263868, clase 36 en Unión Europea; N°004316642, clases 16, 25 y 35, en la Unión Europea y el registro N°006263958, de la marca IGOOGLE, productos en la clase 9 y servicios en las clases 38 y 42, en la Unión Europea, cuyas copias de los certificados de dichos países rolan a fojas 45 a la 50 del expediente. Que su mandante es la legítima creadora de la expresión GOOGLE y que ésta se utiliza profusamente en el mercado virtual de Internet así como en el mercado real y por eso es titular de los nombres de dominio. 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 y GOOGLE.RO. Que estos nombres de dominio son una muestra más del mejor derecho que le asiste a su representada respecto del dominio en disputa, ya que se estructuran sobre la expresión GOOGLE, elemento distintivo del nombre de dominio en conflicto. Que en base a todo lo anteriormente argumentado, se puede observar que el demandado se limitó a reproducir el nombre de dominio de su mandante, agregando únicamente la letra W, lo que no permite distinguirlo de la reconocida empresa que representa y la de sus marcas comerciales y nombres de dominio, lo que demuestra la mala fe con la que ha actuado.

V. Que la resolución de primera audiencia que fijó las normas de procedimiento, efectuada con fecha 5 de enero de 2011, señala en la parte final de su punto 1°, que si el primer solicitante no hace su presentación dentro del plazo indicado, esto es dentro de 10 días, se entiende que renuncia a su petición a favor del segundo solicitante, y que al no haber hecho presentación alguna ni haber concurrido a la audiencia en estos autos, y luego de transcurrido tanto tiempo, corresponde declarar que ha renunciado en su petición a favor del segundo solicitante.

VI. Que las marcas de propiedad del segundo solicitante y los nombres de dominio de los cuales es dueño, además del uso efectivo de esta expresión y la fama y notoriedad con la que cuenta el buscador más importante de Internet, demuestra el mejor derecho al dominio GOOGLEW.CL por parte del segundo solicitante Google Inc.

VII. Que el dominio solicitado por Red Light Advertising (Luis Borja Valenzuela Prat) incluye íntegramente la marca comercial **"GOOGLE"** de propiedad Google Inc., diferenciándose únicamente en una letra "W" adicional agregada al final de la expresión "GOOGLE". Además, el nombre de dominio en conflicto es casi idéntico a la parte principal de la razón social del segundo solicitante, GOOGLE INC., lo que necesariamente produciría errores y confusiones entre los usuarios de Internet y los consumidores en general.

RESUELVO:

1. Aceptar la solicitud de nombre de dominio GOOGLEW.CL, pedida por Google Inc.

2. Rechazar la solicitud de nombre de dominio GOOGLEW.CL, pedida por Red Light Advertising (Luis Borja Valenzuela Prat).

NOTIFIQUESE 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 Arbitrador

Autoriza la firma del Arbitro Arbitrador en calidad de Ministro de Fe Doña Carolina Moya Núñez y don Hernán Soriano Arancibia, domiciliados para estos efectos en Av. El Bosque Sur 130, piso 12, comuna de las Condes.

Carolina Moya Núñez
Rut. 12.287.118-5

Hernán Soriano Arancibia
Rut. 6.925.757-7