Fallo arbitral por dominios "googlr.cl"

MARCIAL ANDRES CARO CUEVAS

-v-

GOOGLE INC. REP SARGENT& KRAHN

Juez Arbitro

Ricardo Sandoval López

En Santiago, a 4 de Febrero de 2013

VISTO:

PRIMER0: Que por oficio 0F Nº: 17.141 de 27 de Noviembre de 2012, que rola en autos, el suscrito fue notificado de su designación como Arbitro en el conflicto trabado por la inscripción del nombre de dominio: "googlr.cl".

SEGUNDO: Que consta en el mismo oficio, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto **MARCIAL ANDRES CARO CUEVAS,** particular, cuya profesión no consta en autos, RUT Nº 15.314.956-9, domiciliado en Trapilhue 734, Ñuñoa, Santiago, quien tiene la calidad de primer solicitante del nombre de dominio "googlr.cl", el cual pidió a su favor el día 16 de julio de 2012, a las 23:51:07, horas GMT., y **GOOGLE INC.**, persona jurídica dedicada al rubro de su denominación, representada por SARGENT & KRAHN, RUT Nº 79.713.300-0, domiciliada, para estos efectos, en Av. Andrés Bello 2711, piso 19, Santiago, quien tiene la calidad de segundo solicitante del mismo nombre de dominio "googlr.cl", el cual pidió a su favor el día 03 de Agosto de 2012, a las 22:04:58,horas GMT.

TERCERO: Que por resolución de fecha 29 de Noviembre de 2012, la cual rola en autos, el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, fijando acto seguido la

audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día 10 de Diciembre de 2012, a las 9.00.

CUARTO: Que la resolución y las citaciones referidas precedentemente fueron notificadas por carta certificada a las partes, según consta de los comprobantes de envío por correo certificado que rolan en los autos y a NIC Chile, en la forma correspondiente.

QUINTO: Que el día 10 de Diciembre de 2012, tuvo lugar el comparendo decretado con asistencia del primer solicitante **MARCIAL ANDRES CARO CUEVAS**, quien compareció personalmente y con la presencia de don **FRANCISCO PACHECO BENAVIDES,** Habilitado en Derecho, del Estudio Jurídico Sargent & Krahn, quien compareció en representación de **GOOGLE INC.**, en virtud de patrocinio y delegación de poder que el tribunal tuvo presente y por acompañados los documentos respectivos. El árbitro procedió evaluar la consignación decretada estimándola bastante y acto seguido de común acuerdo las partes procedieron a fijar las normas de procedimiento a las que se ceñirá las controversias, todo ello según consta del acta levantada al efecto y que rola en los autos.

SEXTO: Que con fecha 10 de Diciembre de 2012, se notificó a las partes el comparendo y las resoluciones dictadas en él, como consta en autos.

SÉPTIMO: La parte del segundo solicitante GOOGLE INC., mediante escrito presentado por la abogada María Luisa Valdés Stevees, solicita la asignación del nombre de dominio “googlr.cl”, basada en los siguientes fundamentos de hecho y de derecho.

En el plano de los hechos señala que su representada GOOGLE INC., solicitó el nombre de dominio en conflicto y que lo propio hizo MARCIAL ANDRES CARO CUEVAS y que, al no prosperar la mediación realizada, hubo de llevarse a cabo el presente arbitraje.

Agrega que su representada es una de las empresas más grandes del mundo, con aproximadamente 20.000 trabajadores, generando ingresos cercanos a los USD $ 18 mil millones anuales, ampliamente conocida en mercado y que se ha preocupado de registrar una gran cantidad de marcas comerciales, entre ellas GOOGLE y premiada como la mejor marca mundial (Global Brand Value) superando su valor estimado en los USD 100 billones, muy por sobre otras marcas de renombre mundial. Señala que tratándose de Chile, se ha registrado la expresión Google, como marca comercial, distintiva de su razón social y distintiva de sus populares servicios "on line", todas ellas registradas en el INAPI, como lo acredita en los autos, precisando cada uno de los registros y las clases de productos y servicios. Asimismo, prueba también en los autos el registro de nombres de dominio, entre los cuales se pueden indicar: google.cl (virtualmente idéntico a googlr.cl); googlr.com (idéntico al dominio en disputa); google.com; google.es; google.be; google.fr; google.nl; igoogle.com; igoogle.cl".

En el orden de los fundamentos de derecho, invoca los diversos criterios empleados para la asignación de los nombres de dominio, que no se reproducen en este fallo por ser de amplio conocimiento y aplicación por este sentenciador de amigable composición.

Señala, asimismo, la segunda solicitante, que el primer peticionario a quien demanda en este arbitraje, al solicitar el nombre de dominio "googlr.cl" podría aprovecharse de la notoriedad y reconocimiento que GOOGLE INC., ha obtenido a través de los años, desviando a los usuarios de Internet, los que al enfrentarse a este nombre de dominio, podrían pensar, de que toda lógica, que pertenece a la citada corporación internacional.

Termina solicitando la asignación del nombre de dominio "googlr.cl", materia de este arbitraje, a favor GOOGLE INC.

OCTAVO: Que el tribunal, con fecha 26 de Diciembre de 2012, tuvo por presentada demanda de asignación del nombre de dominio por la parte de GOOGLE INC., y se confirió traslado al primer solicitante, reenviándole texto del libelo y documentos acompañados. La resolución fue notificada a las partes por correo electrónico como consta en autos.

NOVENO: El primer solicitante Marcial Andrés Caro Cuevas contestó la demanda del segundo solicitante dentro de plazo, esgrimiendo como argumentos en su favor las disposiciones de los artículos 10, 11, 22 y 8º del Anexo del Reglamento de NIC Chile para la asignación de los nombres de dominio.cl, relativas la habilitación temporal del funcionamiento técnico del nombre de dominio solicitado, para pruebas técnicas de funcionamiento; referente a la revocación de la inscripción abusiva de un nombre de dominio en las situaciones que en él se indican y por, ultimo, relativo al pago de las costas del arbitraje, solicitando al final, por las normas citadas, que no se acoja la solicitud del segundo requirente del nombre del dominio en litigio, esto es, GOOGLE INC.

DECIMO: El tribunal tuvo por contestada la demanda y confirió traslado al segundo solicitante, remitiéndole texto de dicha contestación, antecedentes aportados y su providencia se notificó a las partes por correo electrónico, como consta en autos..

UNDECIMO: El segundo solicitante evacuó el traslado dentro de plazo reafirmando los argumentos y pruebas planteados y acompañados en su demanda, agregando que a las partes no les basta con negar el derecho de la contraria, sino que deben acreditarse las razones en que se funda su propia solicitud y defenderla, lo que no ha hecho el primer solicitante. Termina reiterando su petición de que se le asigne a su representada GOOGLE INC, el nombre de dominio materia de este arbitraje. El tribunal tuvo

por evacuado el traslado del segundo solicitante y se notificó de ello al primer requirente remitiéndole copia íntegra de la presentación.

DUODECIMO: El primer solicitante Marcial Andrés Caro Cuevas contestó nuevamente, reiterando su mismos planteamientos sin aportar prueba alguna que justifique su pretensión y sus escritos en soporte de papel, tanto la contestación de la demanda como la este este último traslado, ni siquiera contienen su firma autógrafa.

DECIMOTERCERO: Con fecha 15 de Enero de 2013, el tribunal arbitral recibió la causa a prueba, fijando como hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos: 1. Derechos y/o interés de las partes en el nombre de dominio "googlr.cl"; 2. Utilización efectiva que las partes han hecho del nombre "googlr." La resolución se notificó a las partes por correo electrónico el mismo día en que dictó, según consta en los autos.

DECIMOCUARTO: El primer solicitante mediante un correo electrónico pidió aclaración del el por qué se había recibido la causa a prueba. Si bien es cierto que este correo no tenía forma de una presentación ante el tribunal y no contenía firma alguna, se decidió agregarlo a los autos, desechando la pretendida aclaración por tratarse de una resolución que debía dictarse atendido el estado de la causa, debiendo estarse este primer solicitante a lo resuelto en autos. La resolución del tribunal se notificó a las partes por correo electrónico con fecha 16 de enero del año en curso.

DECIMOQUINTO: La segunda parte solicitante, mediante un escrito presentado con fecha 29 de Enero de 2013, dentro el término probatorio, en lo principal reiteró en parte de prueba, los documentos acompañados a su demanda y en el otrosí, insistió en que el nombre de dominio en litigio fuera asignado a su favor. El Tribunal tuvo por reiterados lo documentos y presente lo solicitado. La resolución de notificó a las partes con fecha 30 de Enero de 2013.

DECIMO SEXTO: El tribunal vencido el término probatorio, resolvió omitir el trámite de observaciones a la prueba rendida y proceso en general, decretando autos para fallo. Esta resolución se notificó a las partes por correo electrónico el mismo día en que se dictó, como consta en los autos.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que por las afirmaciones del segundo solicitante, GOOGLE INC. y por la documentación acompañada oportunamente a los autos, resulta ser que se trata de una corporación internacional que ha capitalizado su trayectoria comercial protegiendo sus marcas comerciales prácticamente en todo el mundo y, particularmente en Chile, mediante su inscripción en el Departamento de Propiedad Industrial, todas las cuales incluyen las expresiones: ”GOOGLE”, como así también nombres de dominio que contienen tanto la expresión Google como Googlr.com, para el rubro de sus conocidas y mundiales actividades de comunicación en la red, como se detalla en el acápite séptimo de las parte expositiva del presente fallo.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, cabe a este sentenciador dilucidar si los derechos marcarios del segundo solicitante, constituyen por sí mismos un mejor derecho al nombre de dominio “googlr.cl”.

TERCERO: Que si bien en materia de registro de nombres de dominio se aplica por regla general el principio “FIRST COME, FIRST SERVED”, el mismo no resulta ser una regla absoluta. Dicho principio tiene su excepción, cuando se acredita un mejor derecho por la parte a quien le corresponde la probanza en contra del mismo. El valor absoluto del este principio se verifica en aquellas oportunidades en las cuales ninguna de las partes rinde probanzas de mejor derecho; o rendidas éstas, resultan equivalentes en su valoración, de modo tal que el único modo romper dicha igualdad de derechos, es con la aplicación

no de una regla de derecho objetivo, sino del principio “FIRST COME, FIRST SERVED”. En el caso sub lite, la parte de GOOGLE INC.., presentó prueba completa y no objetada, respecto de su mejor derecho, como segundo solicitante, del nombre de dominio en cuestión, consistente en documentos que acreditan marcas comerciales registradas en gran parte del mundo y especialmente en el caso de Chile, en el INAPI, que incluyen la expresiones: google, igoogle, etc. También justificó la asignación de nombres de dominio que contienen las expresiones google.com y googlr.com.

CUARTO: Que, siguiendo el raciocinio anterior, resultaba esencial para este sentenciador no sólo la aplicación del principio FIRST COME FIRST SERVED, sino que además el primer solicitante hubiere acreditado su mejor derecho, mediante una prueba convincente, lo que en el hecho no ocurrió, porque se limitó contestar la demanda del segundo solicitante y el traslado evacuado por esta misma parte, citando normas del Anexo del Reglamento de NIC Chile, que no constituyen fundamento de su pretensión y sin aportar medio de prueba alguna que la justificara. La comparecencia del primer solicitante y sus afirmaciones carentes de prueba, no lograron formar en este árbitro arbitrador, la convicción de tuviera esta parte mejor derecho al nombre de dominio en conflicto.

QUINTO: Adicionalmente, la inscripción de los nombres de dominio “googlr.cl” por parte del primer solicitante, constituye una amenaza a las marcas comerciales del segundo solicitante, que pueden verse afectadas por la confusión y por la dilución marcaria, toda vez que al concebir el primer solicitante nombre de dominio en conflicto en función de la expresión googlr, casi idéntica a google, que identifica las marcas registradas por el segundo peticionario, puede entenderse que el nombre de dominio “googlr.cl”, forma parte de las de marcas “GOOGLE” e inducir a creer que existe unión entre el dominio así configurado y las marcas del segundo solicitante.

Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 3 y siguientes del anexo 1, sobre procedimiento de Mediación y Arbitraje, de NIC Chile,

RESUELVO:

PRIMERO: Que se asigna el nombre de dominio "googlr.cl" al segundo solicitante, esto es, GOOGLE INC., representada por Sargent & Krahn, RUT Nº 79.713.300-0, persona jurídica dedicada al rubro de su denominación, domiciliada para estos efectos en Av. Andrés Bello 2711, piso 19, Santiago.

SEGUNDO: Que no se condena en costas al primer solicitante sólo por no haber en autos antecedentes suficientes para hacerlo.

Notifíquese por correo electrónico a las partes, como se acordó por ellas en la audiencia de reglas de procedimiento y a la Secretaría de NIC Chile; fírmese la presente resolución por el Arbitro y dos testigos. Remítase el expediente a NIC Chile, una vez vencido el plazo de eventuales recursos.

Ricardo Sandoval López
Juez Arbitro

Julia Valenzuela del Valle
R.U.T. Nº4.831.827-4
Testigo

Marcela Sandoval Valenzuela
R.U.T. Nº 10.765.596-4
Testigo