En Santiago de Chile a 10 de marzo de 2006.-

VISTOS

I.- PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- Constitución del arbitraje.-

NIC Chile por oficio OFO4843 de fecha 1 de septiembre de 2005 me notificó de la designación como árbitro arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio "publiguia.cl", designación que acepté con fecha 8 de septiembre de 2005, y que fue notificada a las partes y a NIC Chile por carta certificada.

I.2.- Partes del arbitraje.-

Son partes en este juicio: 1) Don Juan Rodrigo González Villanueva, rut 13.755.689-8, con domicilio en esta ciudad, Azapa 4568 de la comuna de Conchalí, correo electrónico info@publiguia.cl, y 2) Impresora y Comercial Publiguías S.A., rut 93.541.000-2, representado legalmente por el Estudio Federico Villaseca y en autos por los abogados don Bernardo Serrano Spoerer y don Max Villaseca, y por el habilitado de derecho don Oscar Rodríguez Baeza, todos con domicilio en esta ciudad, Av. Alonso de Córdova 5151 piso 8° de la comuna de Las Condes, correo electrónico orb@villaseca.cl y villaseca@villaseca.cl.-

I.3.- Objeto del arbitraje.

El objeto del arbitraje es resolver la inscripción del nombre de dominio "publiguia.cl", suscitado entre las partes antes individualizadas.

I.4.- Procedimiento.-

A fojas 39 y siguientes de estos autos se encuentra el acta en el que constan las normas de procedimiento que se acordó para que rigiera la tramitación de esta instancia arbitral con la asistencia de ambas partes.

I.5.- Periodo de Planteamientos.-

I.5.1.- Planteamientos de don Juan Rodrigo González Villanueva.

Consta a fojas 42 de autos, que don Juan Rodrigo González Villanueva presentó escrito de planteamientos, señalando que es el primer solicitante, y que el dominio es para alojar el sitio web del proyecto particular denominado "Publicidad y Guía de Empresas Zona Norte", revista comunal dedicada a ofrecer publicidad a bajo costo a todos los negocios pertenecientes a las tres comunas que conforman parte de la zona norte de la ciudad de Santiago: Conchalí, Recoleta e Independencia. Agrega que el uso de dominio ha sido de buena fe, no existiendo intención de perjudicar al segundo solicitante. Señala que la palabra publiguia no existe en el diccionario ni han sido patentados como marcas ni inscritos en NIC Chile antes que lo hiciera el primer solicitante. Expresa que el contenido del portal y de la revista está claramente reflejado en su nombre de dominio siendo este una sigla clara de "Publicidad y Guía de Empresas". Señala que existe una gran cantidad de dominios que empiezan con la palabra Publi y Guía que pertenecen a otras empresas distintas al segundo solicitante, y que éste ha inscrito otros varios dominios y que en todas las publicaciones impresas conocidas siempre el sitio web mencionado es www.amarillas.cl. Agrega que no tiene inconveniente en señalar en el sitio web www.publiguia.cl que no se trata del sitio web del segundo solicitante y colocar un banner para guiar a los visitantes del dominio hacia el sitio web del segundo solicitante. Señala que el fin de éste proyecto es guiar a las pymes pertenecientes a la zona norte al uso de Internet. Agrega que la marca del segundo solicitante no es publiguia. Expresa

que efectuó una inversión en compra de equipos, insumos, personas y tiempo. Para acreditar su mejor derecho acompaña fotocopias de algunos de los primeros contratos realizados, más un CD con material y fotografías del proyecto, poleras bordadas y publicidad, un set de flayers y dos maquetas de la primera edición de la revista y fotocopia de la iniciación de actividades.

I.5.2 Planteamientos de Impresora y Comercial Publiguías S.A.

A fojas 82 de autos, comparece don Bernardo Serrano Spoerer en representación de Impresora y Comercializadora S.A. (Impresora y Comercializadora Publiguías S.A.) presentando demanda de asignación del nombre de dominio fundamentando su mejor derecho en que su poderdante es el creador y propietario del signo Publiguia. Cita los siguientes registros marcarios: 475.671, para la clase 38, “Las Amarillas de Publiguías”; 475.672, para la clase 42, “Las Amarillas de Publiguías”; 497.360, para la clase 16, “Las Amarillitas de Publiguías”; 520.614, para la clase 38, “Publiguías”; 520.615, para la clase 16, “Publiguías”; 522.872, para la clase 16, “Publiguías”; 526.537, para la clase 38, www.publiguías.cl; 542.679, para la clase 16, “Publiguías”; 547.082, para la clase 38, “Publiguías”; 547.083, para la clase 16, “Publiguías”; 570.701, para la clase 16, “Las Amarillas de Publiguías”; 572.898, para la clase 09, “Las Amarillas de Publiguías”; 572.899, para la clase 16, “Las Amarillas de Publiguías”; 572.900, para la clase 16, “Las Amarillas de Publiguías: La mejor y “; 576.041, para la clase 35, “Las Amarillas de Publiguías”; 580.213, para la clase 16, “Guía Útil de Las Amarillas de Publiguías”; 580.218, para la clase 38, “Guía Útil de Las Amarillas de Publiguías”; 582.621, para la clase 35, “Las Amarillas Interactivas, Publiguías”; 582.622, para la clase 16, “Las Amarillas Interactivas, Publiguías”; 582.623, para la clase 35, “Las Amarillas Inteligentes, Publiguías S.A”; 582.624, para la clase 16, “Las Amarillas Inteligentes, Publiguías S.A”; 584.029, para la clase 16, “Publiguías Información a su Servicio”; 584.030, para la clase 16, “Publiguías”; 588.635, para la clase 38, “Las Amarillas

Habladas de Publiguías”; 588.636, para la clase 38, “Las Amarillas por Teléfono de Publiguías”; 589.549, para la clase 16, “Guía web de Publiguías”; 615.851, para la clase 38, www.amarillas.cl; 615.870, para la clase 16, “Amarillas Plus”; 615.871, para la clase 35, “Amarillas Plus”; 615.872, para la clase 38, “Amarillas Plus”; 626.095, para la clase 16, “Consulte…Consulte, Las Amarillas de Publiguías”; 641.360, para la clase 16, “Los Planos de Publiguías”; 641.361, para la clase 16, “Los Planos de Publiguías”; 645.953, para la clase 16, “Guía Inmobiliaria de Publiguías”; 647.452, para las clases 35 y 38, “Los Planos de Publiguías”; 647.453, para las clases 35 y 38, “Los Planos de Publiguías”; 664. 292, para las clases 35 y 38, “Guía Inmobiliaria de Publiguías”; 666.738, para la clase 35, “Publiguías S.A.”; 679.477, para la clase 38, “Publiguías”; 682.746, para la clase 35, “Publiguías S.A.”; 692.679, para las clase 35 y 38, “Las Amarillas de Bolsillo”; 710.637, para la clase 16, “Las Azules de Publiguías”; 715.593, para las clases 35, 38, 42 “Los azules de Publiguías”. Además, señala que su cliente es propietario del dominio amarillas.cl. Señala que es evidente la propiedad de su cliente sobre este signo, lo que le confiere el poder más amplio y, lo faculta para apropiarse, en forma exclusiva, de todas las utilidades que el bien es capaz de proporcionar. Agrega que la propiedad de su cliente se encuentra amparada por nuestra carta fundamental en su artículo 19 N°25 y por el Código Civil en su artículo 584, dicha normativa garantiza al individuo el derecho de propiedad intelectual e industrial, el cual detenta su cliente y, mediante esta presentación reivindica su mejor derecho de inscribir el dominio sub-lite. Agrega que la fama y notoriedad alcanzada por dicha marca, se debe entre muchas cosas a la calidad del servicio y a una ingente inversión publicitaria que realiza cada año su cliente, por ende, cualquier semejanza con el signo de su poderdante en Internet llevaría a confusiones innecesarias a los consumidores, provocando perjuicios económicos a su mandante, beneficiando como consecuencia de ello en forma ilegítima a un tercero. Concluye que es su cliente, quien tiene, sin duda alguna, el mejor derecho respecto del nombre de dominio “Publiguia” y, por ende, corresponde que éste le sea asignado en definitiva, en detrimento

del primer solicitante, que no tiene relación alguna con el nombre pedido, por lo que no puede ni podrá acreditar ningún derecho, ni societario ni marcario, que apoye su pretensión. Además, cita el "Criterio de la titularidad de Marcas Comerciales y Dominios", pues es su poderdante quien tiene marcas comerciales registradas y dominios con el término "Publiguías", lo que no sucede en el caso del primer solicitante. Señala que el dominio solicitado Publiguia coincide con las marcas registradas y dominios inscritos. Además señala que su cliente cuenta con más de treinta y un años en el mercado entregando el servicio de clasificación comercial, industrial y profesional. Cita el criterio de la Notoriedad del signo pedido: La marca Publiguías es aquellas que la doctrina le da el carácter de famosa y notoria. El Criterio de la buena fe: señala que es indudable que su poderdante es dueño de registros marcarios y, quién se encuentra de buena fe respecto al dominio sub lite. Finalmente cita el Atributo de la Personalidad, expresando que el nombre solicitado por la contraria pertenece al nombre comercial de su cliente, por ende, la solicitud presentada por la contraria transgrede el nombre o razón social de su cliente. Para acreditar su mejor derecho acompaña los siguientes documentos: Listado de marcas comerciales y solicitudes de propiedad de su poderdante; Dominio amarillas.cl; Páginas "Las Amarillas de Publiguías año 1995 al 2002"; Pagaré, Orden de Compra, Guía de Despacho, Comprobante de Repactación, Facturas, Nota de Crédito; Avisos Publicitarios de Publiguías años 2003-2004-2005; Guía Las Amarillas de Publiguías; Cuaderno Las Amarillas de Publiguías; Folletos Las Amarillas de Publiguías; Calendario Publiguías año 2005; Libro Edgar Degas promocionado por Publiguías; La vida en amarillo Pablo Huneeus promocionado por publiguías; Llaveros, lápices (Destacándose la expresión Publiguías); Bolsa de Publiguías; Poleras, camisetas, toallas, mochilas con la marca Publiguías.

I.6 Etapa de Respuestas.-

I.6.1 Don Juan Rodrigo González Villanueva

A fojas 100 y siguientes de autos don Juan Rodrigo González Villanueva, evacuó el traslado, señalando que jamás hubo mala fe al querer usar el dominio www.publiguia.cl, citando el derecho constitucional del art. 19 n°21. Agrega que según el Departamento de Propiedad Intelectual la marca publiguia no está registrada por el segundo solicitante. Cita los derechos, deberes y responsabilidades según el Sernac, Ley 19.496.. Señala que no hay mala fe, que él como consumidor hizo uso del derecho a solicitar el dominio que es la sigla clara de uno de sus proyectos PubliGuia= Publicidad y Guia de Empresas Zona Norte.

I.6.2 Respuesta de Impresora y Comercial Publiguías S.A.

Consta a fojas 97 de autos que la parte Impresora y Comercial Publiguías S.A. evacuó el traslado en los siguientes términos: Cita la Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio, que reconoce como aspectos fundamentales para la resolución de dichos conflictos, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestión, expresando que se considerará como fundamento para iniciar un procedimiento de disputa de dominio otorgado si es idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de la cual la parte demandante tiene derechos. Agrega que es de publico conocimiento que su mandante es el creador del volumen “Las Amarillas de Publiguías”, en el citado volumen se encuentran distintas informaciones publicitarias de prestaciones de bienes y servicios, técnicos, profesionales y empresariales, con datos de direcciones y teléfonos, páginas web, entre otros datos relevantes. Las Amarillas de Publiguías viene siendo editado y distribuido por a lo menos 30 años por su cliente cumpliendo una función esencial en la información de citado mercado de bienes y servicios, tanto para oferentes como para consumidores en general. Agrega que su cliente

es dueño del dominio “publiguias.cl” inscrito el 27 de noviembre de 2004, acompaña copia. Señala, que no resulta ajustado a una sana competencia mercantil asignar el nombre de dominio al primer solicitante, ya que, se produciría una asociación por los usuarios de la red de Internet entre los servicios del primer solicitante con los servicios de Impresora y Comercializadora Publiguia S.A. Cita y acompaña un fallo de un caso similar dictado por el arbitro don Oscar Torres Zagal. Acompaña los siguientes documentos: copia inscripción en NIC Chile de publiguias.cl; página web publiguias.cl; sentencia caso lasnuevasamarillas.cl; Guía Residencial IX y X región; CD gravable Publiguias.cl; Estrategia para dominar la rentabilidad; Folleto de Publiguias; Bolsa ade Publiguias; Publicidad Pucón 2003; Rodeo Clasificador Zona Centro Publiguias.

I.7 Medidas para Mejor Resolver.-

Por resolución de fecha 12 de diciembre de 2005, fojas 105, se dictó una medida para mejor resolver consistente en que Impresora y Comercial Publiguías S.A. debía acompañar los documentos pertinentes para acreditar su titularidad de los registros marcarios invocados en su escrito de demanda como también su titularidad sobre el nombre de dominio “publiguias.cl”.

Consta a fojas 140 de autos, que Impresora y Comercial Publiguías S.A. cumplió lo ordenado acompañando al proceso copias de los títulos de registros marcarios de las denominaciones “Las Amarillas de Publiguias”, “Las Amarillentas de Publiguias”, “Publiguias”, “www.publiguias.cl”, “Amarillas Plus”, “Los Planos de Publiguias”, “Guía Inmobiliaria de Publiguias”, “Publiguias S.A.”, “Las Amarillas de Bolsillo” y “Las Azules de Publiguias”; y copia del dominio “publiguias.cl” inscrito el 27 de noviembre de 2004.

I.8 Cierre del proceso y llamado a las partes a oír sentencia.-

A fojas 146 de autos, con fecha 24 de enero de 2006, se citó a las partes a oír sentencia, resolución que les fue notificada a las partes por carta certificada.

II PARTE CONSIDERATIVA.

II.1 Se encuentra acreditado en autos, fojas 29, que don Juan Rodrigo González Villanueva con fecha 25 de febrero de 2005 solicitó el nombre de dominio "publiguia.cl". También, se encuentra acreditado en autos, fojas 28, que Impresora y Comercial Publiguías S.A., lo solicitó con fecha 1 de marzo de 2005.

II.2 Que don Juan Rodrigo González Villanueva argumenta su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa en que es el primer solicitante, que el dominio es para el proyecto particular denominado "Publicidad y Guía de Empresas Zona Norte", revista comunal dedicada a ofrecer publicidad a bajo costo a todos los negocios pertenecientes a las tres comunas que conforman parte de la zona norte de la ciudad de Santiago: Conchalí, Recoleta e Independencia. Agrega que la palabra publiguia no existe en el diccionario ni han sido patentados como marcas ni inscritos en NIC Chile antes que él, precisando que la marca del segundo solicitante no es publiguia. Expresa que efectuó una inversión en compra de equipos, insumos, personas y tiempo.

II.3 Que Impresora y Comercial Publiguías S.A. argumenta que es el creador y propietario del signo Publiguia, citando numerosos registros marcarios, como "Las Amarillas de Publiguías", "Publiguías", etc., y señala que es propietario del dominio publiguias.cl. Agrega que la fama y notoriedad alcanzada por dicha marca, se debe entre muchas cosas a la calidad del servicio y a una ingente inversión publicitaria que realiza cada año, por ende, cualquier semejanza con el signo en Internet llevaría a confusiones

innecesarias a los consumidores, provocándole perjuicios económicos. Cita el “Criterio de la titularidad de Marcas Comerciales y Dominios”, el criterio de la Notoriedad del signo pedido, el Criterio de la buena fe y el Atributo de la Personalidad, expresando que el nombre solicitado es su nombre comercial razón por la que la solicitud presentada transgrede su nombre o razón social.

II.4 Que debe considerarse, que de acuerdo a los fundamentos expuestos y a la documentación acompañada por Impresora y Comercial Publiguías S.A. consta que tiene registrada la marca “Publiguias” y que además ésta corresponde al signo por el que es públicamente conocido, denominación y marca que si bien no es idéntica al nombre de dominio solicitado, “publiguia.cl”, sí es engañosamente similar. En efecto, la única diferencia entre la marca “Publiguias” y el nombre de dominio “publiguias.cl” ambos de propiedad de Impresora y Comercial Publiguias S.A., y el dominio en disputa “publiguia.cl”, es la eliminación de la letra “s” que evidentemente no le otorga ningún elemento de distintividad al nombre de dominio solicitado, menos aún si se trata de una marca famosa y notoria como lo es “Publiguias”. Atendido lo anterior es posible concluir que el nombre de dominio solicitado es engañosamente similar a la marca y nombre de dominio sobre la que tiene derechos la parte Impresora y Comercial Publiguías S.A., y que además corresponde al nombre por el cual éste es reconocido.

II.5 Que debe considerarse que los argumentos expuestos por don Juan Rodrigo González Villanueva no son suficientes para acreditar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, sobretodo si se tiene en cuenta que la denominación “publiguia.cl” es engañosamente similar a la marca registrada por su contraparte “Publiguias”, denominación que además corresponde al término por el que es conocida la parte Impresora y Comercial Publiguias S.A. dada la fama y notoriedad de la misma marca.

II.6 A mayor abundamiento debe considerarse que Impresora y Comercial Publiguias S.A. es además titular del dominio “publiguias.cl” denominación evidentemente es engañosamente similar al nombre de dominio solicitado, de manera que si se le asignara el nombre de dominio “publiguia.cl” al primer solicitante causaría confusión entre los usuarios de Internet a cerca del titular de los productos y servicios que allí se ofrecen, ocasionándose perjuicios al segundo solicitante, sobretodo si se tiene en consideración que don Juan Rodrigo González Villanueva solicita el nombre de dominio con el propósito de instalar un sitio web que tiene por objeto prestar los mismos servicios que Impresora y Comercial Publiguías S.A.

II.7 En consecuencia, atendidos los argumentos y documentación acompañada por las partes, éste sentenciador considera que el nombre de dominio “publiguia.cl” identifica a los productos y servicios que ofrece Impresora y Comercial Publiguías S.A.

III SE RESUELVE.

Considerando los argumentos antes referidos, se resuelve asignar el nombre de dominio “publiguia.cl” a Impresora y Comercial Publiguias S.A.

Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico.

Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su cumplimiento.-

Sentencia pronunciada por el árbitro arbitrador don Felipe Bahamondez Prieto.

Autoriza, doña María José Allende Gutiérrez, Secretaria del Tribunal.