Santiago, 02 de julio de dos mil ocho.

VISTOS:

PRIMERO: Que, en conformidad a lo dispuesto en el N° 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en adelante e indistintamente el "Procedimiento", se notificó al infrascrito su nombramiento como Árbitro en el conflicto suscitado con motivo de la inscripción del nombre de dominio "casabonita.cl", siendo partes "CARLA ANDREA CARRASCO VERA", domiciliada en Violeta Parra 1810, Parque Miraflores, Peñaflor, Santiago y "SODIMAC S.A." domiciliada en Avda. Presidente Eduardo Frei Montalva nro. 3092, Renca, Chile.

SEGUNDO: Que, acepté el cargo y fijé la fecha y lugar para la primera actuación, en calle Huérfanos 1189, Piso 7, Santiago Centro, para realizar la audiencia de conciliación, lo que se notificó a las partes y a NIC Chile por carta certificada.

TERCERO: Que, en la oportunidad de esa primera actuación asistieron ambos solicitantes. El Primer solicitante compareció debidamente representado por don Roberto Villasante, mientras que el Segundo Solicitante actuó representado por doña María Pilar Chicago Garrido. No se produjo conciliación y se fijaron las bases del procedimiento arbitral.

CUARTO: Que, constando que el Segundo Solicitante ha cumplido las cargas procesales impuestas, este Tribunal ordenó a ambas partes que en un plazo fatal de 8 días formularan sus pretensiones, reclamaciones u observaciones sobre el nombre de dominio en disputa.

QUINTO: Que, dentro de plazo, el Primer Solicitante presenta sus argumentaciones. Los argumentos en que funda sus pretensiones son los siguientes:

a) Mi representada inscribió el nombre de dominio en disputa previo verificar que no estaba inscrito y con el objeto de promover su actividad comercial, asociada a su marca comercial "Casabonita", que distingue servicios de la clase 37.
b) Si bien la otra parte cuenta con dos registros marcarios que incluyen la expresión "Casa Bonita", éstos protegen el conjunto de la expresión y no sus elementos aislados.
c) La expresión "Casa Bonita" corresponde a un genérico para el objeto inscrito por Sodimac S.A., por lo que no tiene un mejor derecho para impugnar el nombre de dominio "casabonita.cl".
d) Dejamos constancia de la existencia en el Departamento de Propiedad Industrial de numerosas solicitudes rechazadas tendientes a inscribir "Casa Bonita".
e) En Internet sólo es posible asignar un nombre de dominio a un solo titular, quien primero lo solicite, habiendo buena fe y cumplimiento de los requisitos legales.
f) Los dominios de Internet son de gran relevancia pues sirven como identificadores y localizadores de productos y servicios.
g) Sin embargo de lo anterior, debe revisarse el argumento marcario al analizar un conflicto por asignación de nombres de dominio.
h) Fundamental en este sentido es el principio "first come, first served", por el cual debe asignarse un dominio en disputa al primer solicitante cuando el segundo de ellos no acredite tener un "mejor derecho" a que se le asigne. En este caso corresponde al Segundo Solicitante presentar dichas pruebas.
i) En relación a la buena fe en la solicitud en cuanto a no manifestar intención de impedir a la otra parte el ejercicio de su actividad, señalamos que Sodimac S.A. tiene presencia en la red a través de su página web www.sodimac.cl, con clara correspondencia a su nombre.

j) Este es un caso de “logical choice”, un caso fortuito derivada de la necesaria exclusividad de los dominios de Internet, lo que lo diferencia de las marcas comerciales.

k) Mi representada tiene un mejor derecho para asignarse el dominio de autos, debiendo primar en este caso el principio “first come, first served”.

SEXTO: Que, dentro de plazo, el Segundo Solicitante formuló demanda de asignación de dominio y acompañó documentos. Los argumentos en que funda sus pretensiones son los siguientes:

a) Sodimac S.A. inició sus actividades en 1952, dedicada a la comercialización y fabricación de mercaderías, especialmente de construcción.

b) Sodimac S.A. ha extendido sus operaciones para satisfacer necesidades de mejora y decoración del hogar, así como ha abierto un local en Colombia; lo anterior orientado en general a dotar a sus clientes de lo que se llama una CASA BONITA.

c) Por lo anterior SODIMAC S.A. ha inscrito con anterioridad marcas comerciales y nombres de dominio que protegen, en sus distintas variantes, el concepto de casa u hogar. Así por ejemplo tiene asignadas las marcas CASITA FELIZ y SODIMAC, FULL CASA entre otros y; los nombres de dominio “portaldelacasa.cl” y “paralacasa.cl”.

d) Así las cosas, SODIMAC S.A. ha protegido sus signos marcarios y ha dado fama y notoriedad al concepto de casa u hogar, dada su fuerte presencia en todo el país.

e) Siendo el objetivo de Sodimac S.A. que las casas sean bonitas y cómodas, estos conceptos se han englobado en sus acciones.

f) Tal es la fama y notoriedad que SODIMAC S.A. ha dado a su marca y conceptos objeto de esta disputa, que su fama ha trascendido la rama

comercial en que se encuentra, haciendo imposible su coexistencia con otra de cualquier rubro que, inevitablemente, se estará beneficiando de su prestigio y ocasionando así una dilución de su marca.

g) La fama de Sodimac S.A. comprende también el concepto de casa u hogar, que son parte de su activo intangible.

h) En razón de lo expuesto, debe primar en el caso de autos el principio que asigna el nombre de dominio en disputa a quien tiene un “mejor derecho” y no simplemente a quien primero lo solicita.

i) La solicitud de SODIMAC S.A. no atenta a los principios de competencia leal, ética mercantil o derechos adquiridos por terceros, por el contrario, ha intentado proteger sus conceptos largamente posicionados en el mercado.

j) La contraparte, en cambio, con su solicitud infringe derechos válidamente adquiridos por mi representada al explotar por años la expresión “casabonita”.

k) No existen antecedentes que acrediten que la otra parte tenga un interés legítimo o un “mejor derecho” que SODIMAC S.A.

l) La otra parte infringe derechos válidamente adquiridos por mi representada, ya que no realiza una actividad comercial de envergadura que justifique que le sea asignado el nombre de dominio en disputa.

1) El Segundo Solicitante acompañó los siguientes documentos:
2) Antecedentes relativos a personería.
3) Memoria anual de 2006 de SODIMAC S.A. con referencia al desarrollo del concepto de “casa”.
4) Catálogos de SODIMAC S.A. llamados “casabonita”.
5) Catálogos de SODIMAC S.A. con la expresión “casabonita”.
6) Certificados del Departamento de Propiedad industrial relativos a las marcas comerciales: SODIMAC, CASA BONITA, SODIMAC, FULL CASA, SODIMAC, TODO PARA EL HOGAR EN UN SOLO LUGAR, CASITA FELIZ,

SODIMAC y LA CASA DE CHILE, algunos de ellos para más de una clase.

7) Copias de certificados online de Nic Chile en que consta las inscripciones de dominio de Sodimac S.A.: nuestracasa.cl, portaldelacasa.cl; paralacasa.cl, casadechile.cl y lacasadechile.cl.

SÉPTIMO: Que, este Tribunal tuvo por interpuestas las demandas por asignación de nombre de dominio, tuvo por acompañados los documentos presentados y dio traslado de las presentaciones de ambos solicitantes a sus contrapartes respectivas.

OCTAVO: Que, el Primer Solicitante evacuó traslado donde señaló:

a) Corresponde a la otra parte acreditar la existencia de mala fe de mi representada, de lo contrario rige el principio que señala que todo registro debe mantenerse protegido salvo acreditación de que fue inscrito en forma abusiva o de mala fe.
b) El caso de autos es uno de “logical choice” o caso de coincidencia fortuita, donde cobra relevancia el principio “first come, first served”.
c) La otra parte no ha acreditado que la inscripción se haya hecho en forma abusiva o de mala fe, como tampoco un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa.

NOVENO: Que, el Segundo Solicitante, evacuó traslado donde señaló:

a) EL Primer Solicitante argumenta que “casabonita” es una expresión genérica. Sin embargo, mi representada tiene registros marcarios que protegen el conjunto de la expresión.
b) Dada la fama de SODIMAC, el público consumidor asocia la expresión “casabonita” a mi representada, por lo que la asignación del nombre de dominio de autos a la otra parte generaría confusión en los consumidores.
c) Aplicar un tecnicismo legal desconocería el esfuerzo e inversión hecho por SODIMAC S.A. en sus marcas.

d) La doctrina y jurisprudencia han permitido que en el caso de expresiones genéricas de profuso uso como es el caso de HOMECENTER y EASY se haga su registro.
e) En los hechos la expresión “casabonita” no sólo se la asocia a SODIMAC S.A. sino que distingue productos de mi representada, tales como cuchillería, vasos, copas, etc.
f) La búsqueda en Google de la expresión CASA BONITA confirma lo recién expuesto.
g) La expresión “Casa Bonita” pertenece a una familia de marcas comerciales famosas que se encuentran en el inconsciente colectivo de los usuarios y consumidores por largo tiempo, lo que acredita un mejor derecho frente a una persona natural que no tiene antecedentes serios de uso de la expresión.
h) Se contradice la otra parte toda vez que señala haber solicitado la inscripción del nombre de dominio en disputa con el objeto de proteger su actividad comercial y su marca, siendo que la marca fue solicitada con posterioridad al nombre de dominio de autos.
i) EL principio “first come, first served” se aplicaría sólo si nadie acredita un mejor derecho, el cual ha sido acreditado por SODIMAC S.A. a través de la familia de marcas que posee que contienen la expresión CASA BONITA.
j) SODIMAC S.A. no tenía registrado el nombre de dominio en disputa por el solo hecho de que hasta 2007 estuvo inscrito a nombre de un tercero, quien luego lo abandonó y a los tres días lo solicitó la otra parte.

NOVENO: Que este Tribunal tuvo por evacuados los traslados conferidos y, atendiendo al mérito de autos, citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

DÉCIMO: Que, los documentos acompañados por las partes que no han sido objetados, presentados en tiempo y forma, se tendrán por reconocidos para todos los efectos probatorios en esta causa.

UNDÉCIMO: Que, los Tribunales Arbitrales que son llamados a resolver contiendas en materia de nombres de dominio, se encuentran en la obligación de entender el alcance subjetivo de las conductas atribuidas a un solicitante en la disputa en cuestión. Relevante resulta a estos efectos tener presente que, del análisis de los documentos y argumentos acompañados por los solicitantes, puede inferirse con suficiencia que ambos han actuado en sus respectivas solicitudes de buena fe y motivados por un interés comercial legítimo, pero de distinta consistencia.

DUODÉCIMO: Que, siendo efectivo que doña CARLA ANDREA CARRASCO VERA fue el Primer Solicitante, este sentenciador ha señalado reiteradamente en su jurisprudencia que el principio "First come first served" es precisamente un principio, mas no un derecho, únicamente orientador en idéntica situación de relevancia de los intereses que se pretende satisfacer, por lo que corresponderá avocarse al análisis del fondo de los mismos.

DECIMOTERCERO: Que, a través de los argumentos presentados por el Primer Solicitante y de la revisión del sitio web en disputa, "casabonita.cl", queda suficientemente acreditado que el Primer Solicitante ha solicitado el antedicho nombre de dominio a fin de dar distinción en la web a la actividad que realiza, consistente en la venta de productos para el hogar.

DECIMOCUARTO: Que, en relación con el Segundo de los solicitantes, SODIMAC S.A., queda acreditado a través de los argumentos presentados y la documentación acompañada, que es titular de marcas que contiene la expresión "CASA BONITA" y de nombres de dominio y marcas conformados por la expresión "casa". De lo anteriormente señalado, y de sus propios dichos, se desprende que su interés actual en la asignación del

nombre de dominio en disputa es obtener protección de sus signos distintivos en la Web, evitar la posibilidad de dilución marcaria, y la confusión de los consumidores.

DECIMOQUINTO: Que, como ha sostenido este sentenciador en su jurisprudencia uniforme, el antecedente marcario no debe ser considerado como único ni decisivo para efectos de resolver los conflictos surgidos de las inscripciones de nombres de dominio, sin perjuicio de ser correctamente sopesado a la hora de determinar un mejor derecho sobre ellos.

DECIMOSEXTO: Que, si bien es cierto que ha sido probado en autos el interés de SODIMAC S.A. en proteger sus signos distintivos por la vía de la inscripción de las marcas y dominios recién referidos, dicho interés no será decisivo en la apreciación de los intereses que mediante esta sentencia se tutelarán, como se justificará.

DECIMOSÉPTIMO: Que, en efecto, la prudencia y sana crítica indican a este Tribunal Arbitral que asignar el nombre de dominio “casabonita.cl” al Segundo Solicitante importaría reconocer un grado de relacionamiento relevante a dicha empresa respecto de las expresiones “CASA BONITA” y “CASA”, cuestión que no resulta atendible considerando, primeramente, que dichas expresiones son genéricas y, en seguida, teniendo presente que en el mercado pueden coexistir distintos agentes que se identifiquen con expresiones que deriven o contengan el signo “CASA” o “CASA BONITA”.

DECIMOCTAVO: Que, no ha sido posible establecer por este sentenciador cómo o de qué forma podría afectar los intereses o derechos de SODIMAC S.A., el hecho de que el Primer Solicitante detente el nombre de dominio en disputa, toda vez que SODIMAC S.A. no ha dotado a la expresión y marca CASA BONITA de una fama y notoriedad relevantes que acredite un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa.

DECIMONOVENO: Que, en la misma línea de argumentación, la expresión CASA BONITA no otorga a los productos y servicios ofrecidos por SODIMAC S.A. de una distintividad que avale un mejor derecho sobre el nombre de dominio “casabonita.cl”.

VIGÉSIMO: Que, el primer Solicitante se encuentra usando para fines comerciales el sitio en disputa, lo que acredita un interés legítimo sobre el mismo que debe ser atendido.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 636 del Código de Procedimiento Civil,

RESUELVO:

Asígnase el nombre de dominio “casabonita.cl” al Primer Solicitante, doña CARLA ANDREA CARRASCO VERA, domiciliado en Violeta Parra 1810, Parque Miraflores, Peñaflor, Santiago.

Cada parte responderá de sus costas.

Comuníquese a NIC Chile por carta certificada, para su inmediato cumplimiento.

Notifíquese a los solicitantes por carta certificada y por correo electrónico.

Rol Nº 17-2007

Resolvió don Cristián Saieh Mena, Juez Árbitro. Autorizan los testigos don Francisco Javier Vergara Diéguez y doña Carolina Henríquez Mandiola.