PEDRO MARCELO DI SILVESTRI RIVEROS
con EASY S.A.

easyjuntospodemos.cl
Causa Rol N° 42-2013

Santiago, 28 de agosto de 2013

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, de 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 solicitud de inscripción del nombre de dominio "**easyjuntospodemos.cl**", siendo partes en este litigio, como primer solicitante, **PEDRO MARCELO DI SILVESTRI RIVEROS** y, como segundo solicitante, **EASY S.A.**

SEGUNDO: Que, acepté el cargo y fijé la fecha para la primera actuación en Avenida Presidente Riesco 5.561, piso 8, Las Condes, Santiago, en que se realizaría la audiencia de conciliación, lo que se notificó a las partes y a NIC Chile, según consta en autos.

TERCERO: Que, en la audiencia antes referida compareció personalmente el primer solicitante y el segundo solicitante, debidamente representado por don Leonardo Gerbaud Kernen. No se produjo conciliación y, por lo tanto, se fijaron las bases del procedimiento arbitral.

CUARTO: Que, constando en autos que el segundo solicitante ha cumplido con las cargas procesales, este tribunal ordenó a las partes formular sus pretensiones, reclamaciones u observaciones en un plazo de 10 días.

QUINTO: Que, dentro de plazo, el segundo solicitante presentó la demanda arbitral por asignación de nombre de dominio, la cual consta a fojas 28, alegando en lo medular lo siguiente:

- Easy S.A. es una de las cadenas de establecimientos comerciales más importantes y destacadas del mercado, gozando de gran popularidad entre el público consumidor y siendo su marca indicativa de alta calidad. Cuenta con una serie de marcas comerciales como parte de la estrategia para llegar a diferentes sectores del mercado y proteger sus inversiones, las cuales se encuentran debidamente registradas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial. Entre ellas se encuentran las marcas comerciales que corresponden, o bien se estructuran en base al signo “easy”, elemento funcional y distintivo del dominio en disputa. La familia de registros marcarios es una muestra de que el segundo solicitante es el legítimo creador y usuario de la famosa marca “easy”, y quien le ha otorgado reconocimiento y notoriedad en el mercado.
- El signo “easy”, en el que se estructura el dominio en disputa, será asociado por los usuarios de Internet con el segundo solicitante, pues es el signo con el cual se identifica en Internet y el mercado en general, ya que corresponde a una marca registrada y utilizada profusamente, por lo que su uso por parte de un tercero le causará un grave perjuicio. Cabe destacar que la incorporación de la expresión “juntospodemos” no permite diferenciar de manera adecuada el dominio en disputa de Easy S.A. y sus actividades, sino que por el contrario, acrecienta el riesgo de confusión en los usuarios, toda vez que nuestra mandante orienta sus productos y servicios a labores realizadas por sus mismos clientes en el hogar y la

construcción, existiendo un claro vínculo entre Easy S.A. y el concepto de “juntos podemos”.

- Un usuario asociará inmediatamente el nombre de dominio “easyjuntospodemos.cl” a un sitio de Internet con información relativa a los servicios y productos del rubro de la construcción y equipamiento para el hogar de Easy S.A.
- Easy S.A. cuenta con los siguientes nombres de dominio que corresponden o bien se estructuran en base al signo “easy”: easylohacemosjuntos.cl, clubeasy.cl, easy-company.cl, easy-home.cl, easy.cl, easybags.cl, easycard.cl, easychile.cl, easyexpress.cl, easyhogar.cl, easyhome.cl, easyltda.cl, easymaipu.cl, easymoney.cl, easyonline.cl, easyoutlet.cl, easypinturas.cl, easysecurity.cl, easyservicios.cl, easytek.cl, easyudlohace.cl, hagaloeasy.cl, maseasy.cl, y tarjetamaseasy.cl.
- El solicitante del nombre de dominio en disputa pidió como dominio el signo que corresponde a las marcas comerciales del segundo solicitante adicionando la expresión “juntospodemos”, la que por sí sola no posee distintividad u asociación alguna a una empresa o persona determinada, por lo que esta adición no puede ser considerada un elemento diferenciador.
- Conforme a las reglas de la lógica, los usuarios de Internet al enfrentarse al dominio easyjuntospodemos.cl, concluirán que éste corresponde a Easy S.A., o bien que cuenta con su autorización, cuestión que no ocurre en la especie, lo que causará un grave perjuicio al segundo solicitante.
- El artículo 14 del Reglamento dispone: “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”.
- La función básica de todo nombre de dominio consistente en poder identificar e individualizar correctamente a cada usuario de Internet, función que en caso de

ser otorgado el dominio en disputa al primer solicitante de autos no se estaría cumpliendo.

- 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. 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, nike, ibm o lider, 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.
- Se ha efectuado una inmediata y lógica relación entre los nombres de dominio y las marcas comerciales. En razón de lo anterior, la decisión de los 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. El segundo solicitante cuenta con registros de marcas para la expresión “easy”, idéntica al elemento funcional y distintivo del nombre de dominio en disputa. La expresión “juntos podemos” no le otorga individualidad propia al nombre de dominio en disputa, y por el contrario cataliza el riesgo de confusión y engaño a los usuarios de Internet y público consumidor en general.
- Esta teoría se encuentra respaldada por la normativa de ICANN; OMPI y NIC CHILE.
- En el caso de autos si se asignara el nombre de dominio al primer solicitante se estaría produciendo una seria dilución de las marcas “easy” además de inducir claramente a error a los usuarios que podrían llegar a asociar las marcas de Easy S.A. con una actividad desarrollada por un tercero.
- El titular de un nombre de dominio debe ser la parte que le ha conferido fama, notoriedad y prestigio. En este sentido, las marcas notorias, esto es, las reconocidas por la mayoría de la población en un lugar determinado, son objeto de

una especial protección, la que se amplía más allá de los productos o servicios cubiertos por la misma marca. El signo “easy”, identifica un famoso y reputado local de venta de productos para el hogar y construcción, el que ha sido promocionado y ampliamente difundido en el mercado e Internet, gozando de fama y notoriedad.

- Tendrá un mejor derecho sobre un nombre de dominio indicativo de algún producto o servicio, el solicitante que efectivamente ofrezca dichos productos y servicios. “Easy” corresponde al nombre de una de las tiendas más reconocidas de su rubro.
- 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. El segundo solicitante es titular de una familia de marcas que corresponden, o bien se estructuran en base al signo “easy”, las que efectivamente se utilizan en el mercado e Internet.
- El Convenio de París reconoce la protección que ha de otorgarse a las marcas notoriamente conocidas, como lo es precisamente el caso de las marcas del segundo solicitante que corresponden a la expresión “easy”. Este tipo de marcas deberá protegerse de cualquier tipo de imitación susceptible de crear confusión en los consumidores.
- Es tal la fama de la marca del segundo solicitante, que cualquier usuario enfrentado al dominio de autos deducirá lógicamente que se trata de un nombre de dominio asociado a él.
- La expresión “easy” se utiliza efectivamente en Internet, los productos y servicios de Easy S.A. son efectivamente ofrecidos, promocionados y publicitados a través del sitio web www.easy.cl. El buscador Google asocia el signo “easy” al segundo solicitante.
- Teniendo en cuenta los diversos argumentos señalados, la titularidad de numerosos registros marcarios en Chile, la fama y notoriedad de estos y la natural vinculación de esas marcas con los productos ofrecidos por Easy S.A.,

consideramos que es el segundo solicitante el titular del mejor derecho para la asignación del nombre de dominio en disputa.

- La asignación del dominio “easyjuntospodemos.cl” al primer solicitante 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.

El segundo solicitante acompañó los siguientes documentos:

1. Copias de los certificados de registro marcario.
2. Copias de los documentos de NIC Chile respecto de los nombres de dominio.
3. Impresión de la búsqueda de la expresión “easy” en Google.
4. Impresión del sitio web www.easy.cl.
5. Impresión del sitio web www.wikipedia.org.
6. Impresión del sitio web www.ricardoroman.cl.
7. Impresión del sitio web http://genaiospechile.blogspot.com.
8. Copia de los fallos arbitrales recaídos sobre asignación de los nombres de dominio promain.cl, easyservice.cl y viñasdelmaipo.cl.

SEXTO: Que, este Tribunal tuvo por interpuesta la demanda de mejor derecho por asignación de nombre de dominio del segundo solicitante, por acompañados los documentos presentados, y dio traslado de la presentación al primer solicitante.

SÉPTIMO: Que, dentro del plazo el primer solicitante evacuó el traslado, el que consta a fojas 195, señalando lo que sigue:

- El nombre de dominio easyjuntospodemos.cl fue solicitado con fecha 4 de febrero de 2013 con el propósito de dar rumbo a un proyecto independiente que se ha venido desarrollando desde el año 2008 (construirchile.cl).
- Por este motivo que se ha pedido el dominio en disputa “easyjuntospodemos.cl” para ser ingresado dentro de sus URL`s amigables, siendo este uno de varios nombres más que serán adquiridos dentro de los próximos 12 meses.
- En el pasado se intentó adquirir el dominio “easylohacemosjuntos.cl”. Por un descuido se nos olvidó pagar a NIC CHILE, por lo que fue asignado a Easy S.A. Como no contamos con presupuesto extra para temas arbitrarios, se tuvo que buscar una variante al dominio inicial que nos ayudara y fuese fácil de memorizar.
- La palabra “easy” proveniente del inglés, no es un nombre propio y puede ser utilizado por cualquier persona, Construirchile no pretende utilizar la imagen de Easy S.A. en ninguna de sus campañas.

El primer solicitante acompañó los siguientes documentos:

1. Copia de la factura de pago a NIC Chile realizado por el nombre de dominio easyjuntospodemos.cl
2. Copia del certificado de NIC Chile respecto del nombre de dominio construirchile.cl

OCTAVO: Que, con fecha 4 de julio el segundo solicitante realizó una presentación que rola a fojas 199, en la que expone, en lo medular, lo siguiente:

- Falta de interés legítimo del primer solicitante, ya que habiendo vencido el plazo común conferido a las partes para presentar argumentos de mejor derecho, sólo el segundo solicitante ha defendido sus intereses sobre el nombre de dominio en

disputa. La inactividad de la contraria da cuenta de su total desinterés y desvinculación con el mismo.

- El criterio “first come, first served” no es absoluto e incluso, cada vez con más fuerza, tanto la doctrina como la jurisprudencia, se inclinan a utilizarlo como un criterio de última ratio, aplicándolo sólo cuando ninguna de las partes demuestra tener un mejor derecho sobre el nombre de dominio de que se trate.
- La función básica de todo nombre de dominio es aquella consistente en poder identificar e individualizar correctamente a cada usuario de Internet. Esta función no se cumpliría en el improbable caso de que se asigne el dominio en disputa al primer solicitante. En efecto, cualquier usuario de Internet podría creer que se trata de un dominio de Easy S.A. o autorizado por ella, por cuanto reproduce la marca “easy”, a la que se ha añadido una expresión que no confiere distintividad al nombre de dominio, sino que por el contrario, confunde ya que perfectamente podría tratarse de una frase publicitaria o de propaganda como aquellas que Easy de hecho utiliza en el mercado.

NOVENO: Que, atendiendo al mérito del proceso, este Tribunal citó a las partes a oír sentencia, decretando como medida para mejor resolver la inspección personal del Tribunal en el buscador “Google” y al sitio web www.easyjuntospodemos.cl.

CONSIDERANDO:

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

DÉCIMO PRIMERO: 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 los solicitantes en la disputa en cuestión. Relevante resulta a estos efectos tener presente que, del

análisis de los documentos acompañados, puede inferirse con suficiencia que ambos solicitantes han actuado de buena fe y motivados por un interés legítimo.

DÉCIMO SEGUNDO: Que, siendo efectivo que don Marcelo Di Silvestri Riveros es 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.

DÉCIMO TERCERO: Que el primer solicitante ha manifestado su interés en el nombre de dominio easyjuntospodemos.cl, señalando además que la palabra “easy” corresponde a un término en inglés, de uso común, no a un nombre propio.

DÉCIMO CUARTO: Que, en relación con el segundo de los solicitantes, queda acreditado a través de los argumentos planteados y la documentación acompañada que es titular de la marca “easy”. De lo señalado, y de sus propios dichos se desprende que su interés en la asignación del nombre de dominio es obtener protección de su signo distintivo y evitar la confusión de los consumidores y usuarios.

DÉCIMO QUINTO: 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, pero sí debe ser correctamente sopesado a la hora de determinar un mejor derecho sobre ellos.

DÉCIMO QUINTO: Que, en atención a que éste sentenciador es llamado a resolver los asuntos que son sometidos a su conocimiento en virtud de las reglas de la prudencia y la equidad, se ha realizado una inspección personal del tribunal

en el buscador Google. Para tales efectos, se han ingresado los siguientes campos de búsqueda:

a.- “easyjuntospodemos”: dentro de los primeros diez resultados se encuentran sitios web que dicen relación con distintos temas, los que incluyen el término “easy” o la expresión “juntospodemos”. Sólo en uno de los sitios, youtube.com, se hace referencia a un comercial del segundo solicitante.

b.- “Pedro Marcelo Di Silvestri Riveros”, el nombre del primer solicitante: dentro de los primeros diez resultados no se encontró información de la que se pudiera inferir, por parte de este tribunal, algún derecho o interés de éste en relación al nombre de dominio en disputa, o si dichos resultados se refrieren precisamente a la persona en cuestión.

Por último, revisado el dominio www.easyjuntospodemos.cl, este árbitro comprobó que no dispone de sitio web ni está operativo.

DÉCIMO SEXTO: Que, asignar el nombre de dominio “easyjuntospodemos.cl” al segundo solicitante con la sola finalidad de proteger su signo distintivo, el que se conforma por la expresión “easy”, no habiendo a juicio de este sentenciador una amenaza real de dilución marcaria o confusión, constituiría implícitamente otorgar una exclusividad respecto de toda expresión derivada del vocablo “easy”, lo que no resulta prudente considerando que en el mercado pueden coexistir, como ocurre efectivamente, distintos agentes que ostenten la titularidad de diversos registros marcarios y nombres de dominio que incorporen la expresión “easy”, la que por lo demás es de uso común, efectivamente el término easy corresponde a una palabra en inglés, cuya traducción más común es “fácil”. En el mismo sentido, de la búsqueda realizada en el buscador Google de la expresión “easyjuntospodemos” sólo uno de los resultados de la búsqueda decía relación indirectamente con el segundo solicitante. A mayor abundamiento, si cada uno de ellos efectúa su propia inversión en publicidad y una actividad comercial real y lícita dentro de sus respectivos rubros, que se diferencia ostensiblemente de la

actividad y campo en que se desenvuelve el otro solicitante, ambos debieran tener derecho a utilizar la palabra en cuestión y sus derivados, según corresponda. El caso de autos se encuadra dentro de lo señalado anteriormente.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, no ha sido posible establecer por este sentenciador, cómo o de qué forma podría afectar los intereses o derechos del segundo solicitante el hecho que el primero de ellos detente el nombre de dominio en cuestión, ya que el complemento “juntospodemos” efectivamente da distintividad al nombre de dominio, sin que sea lógica la asociación del nombre de dominio easyjuntospodemos.cl con la marca “easy”, ya que en caso contrario cualquier nombre de dominio que contenga dicha palabra debiera contener también información sobre Easy S.A., lo que no es efectivo, como quedó comprobado con la búsqueda realizada a la expresión “easyjuntospodemos” en el buscador google. Así las cosas, la recta razón y prudencia se inclinan a otorgar protección jurídica a la solicitud del primer solicitante en defecto de aquella presentada por su oponente.

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

RESUELVO:

Asignase el nombre de dominio **“easyjuntospodemos.cl”** al primer solicitante, **PEDRO DI SILVESTRI RIVEROS.**

Cada parte responderá de sus costas.

Comuníquese a NIC Chile para su inmediato cumplimiento.

Cristián Saieh Mena

Firmado digitalmente por Cristián Saieh Mena
Nombre de reconocimiento (DN): c=CL, st=Metropolitana, l=Santiago, o=Puga Ortiz y Compañía Limitada, cn=Cristián Saieh Mena, email=arbitro.saieh@pugaortiz.cl
Fecha: 2013.08.28 17:15:52 -04'00'

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

Resolvió Cristián Saieh Mena, Juez Árbitro. Autorizan los testigos Francisco Javier Vergara Diéguez y María Angélica Aguilar Larrain.