FALLO ARBITRAJE DE DOMINIO

EASYMARKET.CL

En Santiago a 12 de marzo del año 2014, Gonzalo Sánchez Serrano, juez árbitro arbitrador, designado para resolver la disputa respecto del dominio EASYMARKET.CL, oficio Nº16531 vengo en dictar la presente resolución con el fin de poner término al juicio arbitral que en mi carácter de árbitro arbitrador, en virtud de la Reglamentación de Nic Chile, he asumido.

De acuerdo al citado oficio son parte en esta causa como primer solicitante PATRICIO AUGUSTO BASTIDAS MADARIAGA con domicilio en Exequiel Fernández 700, Depto 125, Ñuñoa, Santiago y por el segundo EASY S.A. REP. SARGENT & KRAHN, (EASY S A), domiciliado en Av. Andres Bello 2711, Of. 1701.

VISTOS LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES:

1. Con fecha 23 de julio de 2012, se recibió en mi casilla de correo Oficio Nº 16542 materia solicita Arbitraje dominio EASYMARKET.CL en el cual se me propuso como juez árbitro arbitrador del conflicto ya referido de acuerdo a la reglamentación de NIC Chile que incluye la designación árbitro y la renuncia de recursos procesales, entre otras reglas que las partes expresamente aceptaron.

2. Con fecha 30 de julio de 2012, de acuerdo a la Reglamentación de NIC Chile, este árbitro arbitrador declaró aceptar el cargo, notificó a las partes en conflicto por medio de carta certificada y mediante correo electrónico con firma electrónica a NIC Chile y con copia informativa a las partes citándolas a una audiencia de conciliación consignación de fondos y/o fijación de normas de procedimiento para el día 28 de agosto de 2012 a las 16:00 horas, lo cual consta en autos.

3. Que en la fecha y a la hora citadas se llevó a efecto comparendo decretado en autos, con la asistencia del segundo solicitante la abogada Josefina Mora Arias en representación de ESAY S.A. Llamadas las partes a conciliación, no se produce por la inasistencia del primer solicitante, se acordaron las bases del procedimiento.

4. Que el segundo solicitante, hace las siguientes alegaciones de mejor derecho, en resumen lo siguiente:

   Cencosud es uno de los más extensos y prestigiosos conglomerados de retail en América Latina. Cuenta con operaciones activas en Argentina, Brasil, Chile, Perú y Colombia, donde despliega una exitosa estrategia en el mercado, al contar con una variada oferta de unidades de negocios que hoy da trabajo a más de 130 mil personas a lo largo del continente.

Las operaciones de Cencosud se desarrollan en los negocios de supermercados, homecenters, tiendas por departamento, centros comerciales y servicios financieros, siendo la compañía de capitales latinoamericanos más diversificada del Cono Sur y con la mayor oferta de metros cuadrados. Adicionalmente, desarrolla otras líneas de negocio que complementan su operación central, como es el corretaje de seguros, centros de entretención familiar y agencia de viajes. Todos ellos, cuentan con un gran reconocimiento y prestigio entre los consumidores, con firmas que destacan por su calidad, excelente nivel de servicio y satisfacción al cliente

Entre las empresas que conforman el exitoso conglomerado multinacional de Cenconsud se encuentra nuestra mandante EASY S.A. que actualmente lidera el mercado de los homecenters en nuestro país. EASY S.A. destaca por la gran calidad de sus productos y servicios, otorgando a los consumidores nacionales una propuesta del más alto nivel. Nuestra mandante hoy cuenta con una de las marcas más reconocidas del mercado tanto real como virtual, siendo garantía de calidad asegurada para los millares de consumidores que año a año adquieren sus productos y servicios. En definitiva, EASY S.A. se ha consolidado como una marca que transmite un estándar de calidad de nivel superior hacia los consumidores y que es consecuencia del excelente desempeño que ha tenido en nuestro país.

2.- EASY S.A.

EASY S.A. es una cadena de establecimientos comerciales especializados en la venta de productos para la construcción, remodelación y equipamiento de la casa y el jardín. Tiene sus orígenes en 1993 en Argentina, y en 1994 en nuestro país y forma parte del reconocido grupo empresarial Cencosud.

A lo largo de su historia, EASY S.A. ha ido satisfaciendo las necesidades de sus clientes en forma completa. En este sentido podemos destacar que cada tienda EASY cuenta con más de 35.000 productos distintos, tanto nacionales como importados, y que se distinguen por su calidad y bajos precios.

Cada una de las tiendas que nuestra mandante emplazada en determinada zona produce un gran impacto económico, atrayendo a más de 10 millones de clientes al año a su área de influencia, y potenciando su zona de ubicación.

En Chile, EASY S.A. emplea actualmente a más de 3.000 personas, aumentando este número constantemente por ser una compañía en crecimiento. A partir del año 2000 en adelante, EASY S.A. comenzó su expansión desde la zona central del país hacia los extremos Norte y Sur, contando hoy con 23 salas ubicadas desde la II hasta la X región.

En síntesis, nuestra mandante 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.

3.- REGISTROS MARCARIOS DE EASY S.A.

Por otra parte, EASY S.A. 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 (“INAPI”). Entre ellas se encuentran las marcas comerciales que corresponden, o bien se estructuran en base a la

expresión “EASY”, idéntica al elemento funcional y distintivo del dominio en disputa y que se detallan a continuación:

- Registro Nº 696.459, EASY, denominativa, para distinguir productos en clase 7.
- Registro Nº 704.539, EASY, denominativa, para distinguir servicios en clase 36 .
- Registro Nº 734.504, EASY, denominativa, para distinguir productos en clase 16.
- Registro Nº 696.461, EASY, mixta, para distinguir servicios en clase 37.
- Registro Nº 747.710, EASY, denominativa, para distinguir servicios en clase 37
- Registro Nº 730.766, EASY, mixta, para distinguir “*establecimiento comercial para la compra y venta de todos los productos de todas las clases*” en clases 1 a 34.
- Registro Nº 737.175, EASY, denominativa, para distinguir “*establecimiento comercial para la compra y venta de todos los productos de todas las clases*” en las clases 1 a 34 en todas las regiones del país.
- Registro Nº 696.458, EASY, denominativa, para distinguir servicios en clases 35, 39 y 40.
- Registro Nº 696.460, EASY, mixta, para distinguir productos en clases 6, 17, 19 a 22, 24 y 27.
- Registro Nº 739.502, EASY, denominativa, para distinguir productos en clases 6, 17, 19 a 22, 24, 27.
- Registro Nº 770.032, EASY, denominativa, para distinguir “*establecimiento comercial para la compra y venta de todos los productos*” en las clases 7, 9 a 24, 26, 27 y 31 a 34 en todas las regiones del país.
- Solicitud Nº 1.015.887, EASY, mixta, para distinguir servicios en clase 37.
- Solicitud Nº 1.015.888, EASY, mixta, para distinguir servicios en clase 36.
- Solicitud Nº 1.015.889, EASY, mixta, para distinguir servicios en clase 35.
- Registro Nº 799.898, EASY, denominativa, para distinguir productos en las clases 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 23, 26, 32, 33 y 34.
- Registro Nº 734.175, INNOVA EASY, mixta, para distinguir servicios en clase 3
- Registro Nº 785.949, MAS EASY, mixta, para distinguir productos en clase 9.
- Registro Nº 785.950, MAS EASY, mixta, para distinguir productos en clase 16.
- Registro Nº 785.951, MAS EASY, mixta, para distinguir servicios en clase 35.

- Registro Nº 785.952, MAS EASY, mixta, para distinguir servicios en clase 36.
- Registro Nº 660.964, DATO EASY, denominativa, para distinguir servicios en clase 37, 40, 42.

La familia de registros marcarios recién citados es una muestra de que nuestra representada es la legítima creadora y usuaria de la famosa marca “EASY”, y quien le ha otorgado reconocimiento y notoriedad en el mercado. Estas marcas son idénticas al elemento funcional del nombre de dominio en disputa, y tienen por objeto distinguir e identificar a nuestra mandante y sus reconocidos productos y servicios en el mercado.

De este modo, la expresión “EASY” en que se estructura el dominio en disputa, será claramente asociada por los usuarios de Internet con nuestra representada, pues es la expresión con la cual se identifica tanto en el mercado real como virtual.
En síntesis, la expresión “EASY” corresponde a una marca registrada y utilizada profusamente por nuestra mandante, por lo que su uso por parte de un tercero le causará un grave perjuicio. Cabe destacar que la incorporación de la palabra MARKET al dominio en disputa lejos de conferir distintividad, genera un alto riesgo de confusión en los usuarios dado que corresponde a una expresión de carácter genérico que no puede ser considerada como diferenciadora.
Copias de los certificados de registro correspondientes se acompañan en un otrosí de esta presentación.
4.- TITULARIDAD DE NOMBRES DE DOMINIO.
Es reconocida y lógica la actitud de los usuarios de Internet de ingresar a los sitios mediante nombres que les son familiares. En este caso, un usuario asociará inmediatamente el nombre de dominio EASYMARKET.CL a un sitio de Internet con información relativa a los servicios y productos que EASY S.A. ofrece en el mercado, lo cual obviamente no es así.
La expresión MARKET es conocida como el lugar común en donde los agentes económicos transan bienes o servicios, gozando de amplia difusión entre el público general y los usuarios de la Red Global Internet, y por lo mismo, no puede ser considerada como un elemento que otorgue distintividad al dominio en disputa. En resumen, sostenemos que es un hecho público y notorio que la expresión MARKET es de USO COMUN y que por ende no aporta distintividad en el dominio disputado.
Estimamos que, de asignarse el dominio en disputa EASYMARKET.CL al primer solicitante, los consumidores, con toda lógica y razón concluirán que se trata de un dominio de nuestra mandante para promover sus productos y servicios en el mercado con el alto riesgo de confusión y el perjuicio que ello conlleva.
Para reforzar lo anterior, especialmente la presencia y asociación en Internet de la expresión “EASY” con nuestra representada, debemos considerar que EASY S.A. cuenta con nombres de dominio que corresponden o bien se estructuran en base al signo EASY, elemento funcional y distintivo dominio en disputa, a saber:

- 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
- EASYPORTALMAIPU.CL
- EASYSECURITY.CL
- EASYSERVICIOS.CL
- EASYTEK.CL
- EASYUDLOHACE.CL
- HAGALOEASY.CL
- MASEASY.CL
- TARJETAMASEASY.CL
- CLUBEASY.CL
- TECNOEASY.CL

Los nombres de dominio citados son sólo una muestra del mejor derecho que asiste a nuestra representada sobre el nombre de dominio en disputa, toda vez que se estructuran en base a la expresión EASY con la que se denomina y reconoce a nuestra mandante en el mercado (MARKET) nacional e internacional, y que por lo demás, se encuentra íntegramente incorporada en el dominio en disputa “EASYMARKET.CL”. Es importante destacar que nuestra mandante es titular de nombres de dominio afines al nombre de dominio disputado en autos, lo que demuestra su clara vinculación con el mismo, además de reafirmar la confusión que se generará entre los usuarios de la red global Internet enfrentados a este nombre de dominio.

Copia de los certificados que acreditan titularidad sobre los nombres de dominio citados, se acompañan en un otrosí de la presente demanda.

5.- VINCULACIÓN ENTRE EL NOMBRE DE DOMINIO SOLICITADO EASYMARKET.CL Y NUESTRA MANDANTE.

Como se aprecia fácilmente, el solicitante del nombre de dominio en disputa EASYMARKET.CL, solicitó como dominio la expresión que corresponde a las marcas comerciales de nuestra mandante, nombres de dominio y nombre con que se identifica en el mercado, adicionando la palabra “MARKET”, la que según señalamos no puede considerarse un elemento diferenciador. Por el contrario, estimamos que por ella el dominio solicitado no adquiere individualidad propia y el mismo es portador de un alto riesgo de confusión, dada la existencia y reconocimiento de las marcas, productos y servicios EASY.

Es importante precisar que la expresión “EASY” es asociada a nuestra mandante a través de sus marcas, las que se utilizan profusamente en Internet y en el mercado real. En efecto, según consta en los documentos que se acompañan en el otrosí respectivo, los productos y servicios de EASY S.A., son reconocidos por los usuarios de Internet (y consumidores en general) como innovadores y de gran calidad y prestigio en el mercado.
Para reforzar lo anterior, basta efectuar la siguiente comparación, la cual grafica claramente la confusión que se producirá en los consumidores. La comparación es elocuente y no merece mayores comentarios:

- EASY (marca comercial de nuestra mandante)
- EASYMARKET.CL (nombre de dominio en disputa)
- EASY.CL (nombre de dominio de nuestra mandante)
- EASY S.A. (razón social de nuestra mandante)

Como se observa y según se expuso en los apartados anteriores, el demandado de autos se limitó a solicitar como nombre de dominio un signo que es marca comercial registrada de nuestra mandante, con la cual se distingue en el mercado; agregando únicamente la expresión MARKET, la que en caso alguno puede ser considerada un elemento diferenciador, pues se trata de una palabra que no confiere al nombre de dominio disputado una individualidad propia, y que en definitiva no permite distinguirlo de las marcas registradas, nombres de dominio, razón social, productos y servicios de nuestra representada. Sostenemos, fundados en la fama y reconocimiento de nuestra mandante y sus productos y servicios en el mercado (MARKET), que este dominio será asociado por todos los consumidores con EASY S.A. y no con el primer solicitante.
Conforme a las reglas de la lógica, los usuarios de Internet al enfrentarse al dominio EASYMARKET.CL, concluirán que éste corresponde a nuestra mandante o bien que cuenta con la autorización de EASY S.A. para su uso, cuestión que reiteradamente hemos señalado no ocurre en la especie, lo que evidentemente causará un grave perjuicio a nuestra representada.
Al respecto, es importante señalar que el artículo 14 del Reglamento dispone expresamente que “*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*”.
A mayor abundamiento, creemos que es importante rescatar lo señalado en la sentencia recaída en el arbitraje del nombre de dominio promain.cl. En dicho fallo, se concluyó que se procedía a asignar el nombre de dominio en disputa a:

> *“…la parte que sí ha acreditado oportunamente ser titular de derechos marcarios preexistentes sobre un*

> *signo que coincide en lo esencial con el referido nombre de dominio en disputa."*

Finalmente, cabe destacar que la marca "EASY" de nuestra mandante corresponde a una marca famosa y notoria a nivel internacional, lo que ya fue establecido por la jurisprudencia en materia de nombres de dominio, específicamente en la sentencia arbitral recaída sobre el nombre de dominio easyservice.cl dictada con fecha 2 de junio de 2010, en la que se estableció lo siguiente;

> *SEPTIMO: Que, el tribunal reconoce también el carácter de renombrada a la marca comercial "easy", lo que a juicio de este Tribunal se relaciona en el ámbito procesal con el concepto de hecho público y notorio, esto es, hechos, conocidos generalmente por los individuos en una sociedad determinada. La circunstancia de que "easy" es una marca generalmente conocida y prestigiada en la sociedad chilena, puede darse por acreditada por la prueba documental aportada por el segundo solicitante sobre este punto, así como por el conocimiento personal que este juez árbitro tiene de tal circunstancia.*

En el mismo fallo se establecieron las consecuencias que conlleva para una marca el poseer la calidad de renombrada, destacándose lo siguiente:

> *OCTAVO: Que, la calidad de renombrada de una marca conlleva una serie de consecuencias, entre ellas, quizás la principal, la presunción de que cualquier persona de una cultura mediana no puede sino saber que tales marcas o nombres son de titularidad ajena, y que, alrededor de ellas existen cuantiosas inversiones que las hacen atractivas desde el punto de vista de los intereses comerciales y económicos.*

Cabe hacer presente a U.S., que la función básica de todo nombre de dominio es aquella 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.

En razón de lo anterior, corresponde rechazar la solicitud del demandado respecto del nombre de dominio EASYMARKET.CL, ya que de lo contrario se permitirá que un tercero haga uso de una marca comercial, propiedad de nuestra mandante que está debidamente registrada ante el INAPI y que es reconocida por los usuarios de Internet y consumidores, lo que llevaría a una inevitable confusión de los mismos.

II. ANTECEDENTES DE DERECHO

A. DESCRIPCIÓN DE LOS NOMBRES DE DOMINIO Y SU IMPORTANCIA.

El explosivo desarrollo y masificación de la red de interconexión mundial de computadores Internet, ha dado lugar en los últimos años a una serie de

conflictos de carácter jurídico. Uno de dichos conflictos, ha tenido relación con los denominados "nombres de dominio" que se utilizan en dicha red.
En palabras muy sencillas, 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, tales como páginas Web, correo electrónico, conversaciones instantáneas, etc.
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, LENOVO, BURGER KING o SAMSUNG, 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.
B. CRITERIOS APLICABLES PARA CONFLICTOS DE ASIGNACIÓN DE NOMBRES DE DOMINIO.
A) Criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio.
Aun cuando las marcas comerciales y los nombres de dominio correspondan a dos privilegios distintos, se ha de reconocer que ambos comparten un sinnúmero de aspectos, características y propósitos de tal entidad que es posible afirmar que los nombres de dominio, además de la función técnica que cumplen, tienen un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes o servicios que se ofrecen vía Internet, buscando evitar que los consumidores caigan en errores o confusión con respecto a ellos, facilitando así el comercio.
Además, es posible agregar que los nombres de dominio han pasado a constituir un medio de publicidad donde se informa a los usuarios y consumidores acerca de los productos, fortaleciéndose en consecuencia la marca de que se trate.
En este sentido, cabe señalar que en el derecho comparado, y por cierto en los últimos años también por la uniforme jurisprudencia en nuestro país, se ha efectuado una inmediata y lógica relación entre los nombres de dominio y las marcas comerciales.
En razón de lo anterior, hemos señalado que 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.
Pues bien, nuestra mandante cuenta con registros marcarios que corresponden a la expresión “EASY”, idéntica al elemento funcional y distintivo del nombre de dominio en disputa. Estas marcas son profusamente utilizadas en el mercado Y DIFUNDIDAS EN INTERNET, como consta de los documentos que se acompañan en un otrosí de esta presentación
Por lo tanto, resulta evidente que el nombre de dominio en conflicto “EASYMARKET.CL” es de gran interés para nuestra mandante EASY S.A., toda vez que constituye una expresión que REPRODUCE su marcas registrada y que sin lugar a dudas inducirá a error a los usuarios y consumidores; quienes válidamente pensarán que se trata de un dominio con contenido relativo a los productos y servicios que EASY ofrece en el mercado.

Reiteramos que el propósito de los nombres de dominio es la identificación adecuada de su titular y como lógica consecuencia, de los productos y servicios que se transan en el mercado *virtual* de la red Internet.
Por su parte, el objetivo final de una marca comercial es precisamente el anterior, esto es, la distinción, por medio de un signo distintivo, del origen y calidad de los bienes y servicios que se transan en el mercado real.
Esta teoría se encuentra respaldada por la siguiente normativa:

- ICANN

Con fecha 1º de enero del año 2000, entró en vigencia la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy "UDRP") desarrollada por la Corporación de Nombres y Números Asignados a Internet (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers "ICANN"). Dicha política reconoce como criterio fundamental para la resolución de dichos conflictos, la titularidad de registros marcarios idénticos o similares con el dominio en cuestión.
En efecto, en su título preliminar dicha normativa señala que se considerarán como fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de dominios si:
a) "*El nombre de dominio otorgado es idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de la cual la parte demandante tiene derechos.*"
ICANN es, a nivel mundial, la entidad con mayor autoridad en esta materia, toda vez que constituye la reunión de comunidades participantes en Internet de mayor envergadura, tales como asociaciones profesionales, legales, de usuarios, proveedores, etc.

- OMPI

El Informe Final de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), así como las Opiniones del Panel OMPI Sobre Ciertas Preguntas Relacionadas con el UDRP (*WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions*), establecen que en el procedimiento de revocación de un nombre de dominio se deben considerar circunstancias tales como que el dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca comercial, que el titular del dominio no tenga derechos o intereses legítimos sobre él, o cuando se ha registrado el dominio de mala fe.

- NIC - CHILE

Por otra parte, los criterios antes enunciados han sido recogidos por los artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC-Chile. En particular, el artículo 22 del referido reglamento, en su primer párrafo, letra a), señala que:
"*Art. 22.- Será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe.*
La inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva cuando se cumplan las tres condiciones siguientes:
Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido."
Asimismo, hay que tener presente que en el caso de autos si se asignara el nombre de dominio al demandado se estaría produciendo una seria dilución de las reconocidas marcas para la expresión "EASY", además de inducir a error a

los usuarios que podrían llegar a asociar la marca de nuestra mandante con una actividad desarrollada por un tercero. En el caso particular de autos, el dominio en conflicto es engañosamente similar a las marcas, nombres de dominio y razón social de nuestra mandante. Por ello, y atendido que el dominio en disputa contiene íntegramente la marca comercial de nuestra mandante y que la palabra MARKET no constituye un elemento diferenciador, sostenemos que el usuario de la Web no desvinculará EASYMARKET.CL de nuestra mandante EASY S.A.

En síntesis, el criterio que reconoce la relación existente entre nombres de dominio y marcas comerciales, es un hecho universalmente aceptado, y por tanto, corresponde su aplicación a la resolución del conflicto suscitado en estos autos. Lo anterior es especialmente relevante en este caso, dado que nuestra mandante es titular de una familia de marcas comerciales que corresponden, o bien se estructuran precisamente en el signo "EASY".

Incluso más, en el caso de autos debe considerarse que la expresión "EASY" corresponde a una marca utilizada por nuestra mandante en Internet, la cual goza de fama y notoriedad.

B) Criterio de la Notoriedad del Signo Pedido.

Esta teoría postula que 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.

Evidentemente, la aplicación de este criterio nos obliga a concluir que esta parte tiene el mejor derecho sobre el nombre de dominio EASYMARKET.CL, debido a que el signo "EASY", identifica un famoso y reputado local de ventas y sus productos para el hogar, los que han sido promocionados y ampliamente difundidos en el mercado, gozando de fama y notoriedad.

En definitiva, corresponde la aplicación de este principio a la resolución del conflicto suscitado en estos autos y asignar el nombre de dominio "EASYMARKET.CL" a nuestra mandante.

C) Criterio del Mejor Derecho por el Uso Empresarial Legítimo.

Este principio se refiere a que tendrá un mejor derecho sobre un nombre de dominio indicativo de algún producto o servicio, el solicitante que efectivamente ofrezca dichos productos y servicios. Pues bien, nuestra mandante tiene registrado el signo "EASY" ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial y dicha expresión corresponde al nombre de una de las tiendas más reconocidas del mercado. Ello es el resultado de los esfuerzos de EASY S.A. en orden a posicionar sus productos y servicios entre los de mayor calidad y eficiencia en su área.

En conclusión, nuestra mandante efectivamente utiliza el término "EASY", por lo que los usuarios de Internet ya identifican y asocian dicha expresión con nuestra representada.

A mayor abundamiento, cabe destacar que nuestra mandante ofrece sus productos y servicios precisamente en el mercado (MARKET) tanto real como virtual, lo cual permitiría reafirmar la asociación que realizarán los consumidores entre el dominio disputado y nuestra representada.

D) Criterio de la Identidad.

El criterio de la identidad establece que 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.

En razón de lo anterior, el nombre de dominio en conflicto debe ser asignado a nuestra mandante, ya que 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 (MARKET) real y virtual. En este sentido, estimamos importante reiterar que el demandado de autos se limitó a registrar como nombre de dominio la expresión que es marca comercial, nombre de dominio y nombre comercial de nuestra mandante en el mercado e Internet, agregando únicamente la palabra MARKET, que por su naturaleza no puede ser considerada como un elemento diferenciador, y que en forma clara inducirá a error y confusión a los usuarios de Internet y público consumidor en general.

Finalmente, a este respecto, cabe hacer presente que este criterio ha sido recogido por la jurisprudencia nacional como en el fallo del 21 de mayo de 2006 sobre nombre de dominio "viñasdelmaipo.cl": "*El criterio de la identidad señala que el nombre de dominio en disputa se debe asignar a quien tenga una más estrecha relación con el mismo…".*

E) Convenio de París.

El Convenio de París, promulgado en Chile mediante el Decreto N° 425 del Ministerio de Relaciones Exteriores, y publicado en el Diario Oficial con fecha 30 de septiembre de 1991, en su artículo 6 Bis reconoce la protección que ha de otorgarse a las marcas notoriamente conocidas, como lo es precisamente el caso de las marcas de nuestra mandante que corresponden a la expresión "EASY". Este tipo de marcas deberá protegerse de cualquier tipo de imitación susceptible de crear confusión en los consumidores.

En efecto, el referido artículo dispone que:

"*Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta*."

Esto implica que las marcas famosas y notorias, como es el caso de las marcas "EASY" de nuestra mandante, han de protegerse especialmente por los países miembros de la Unión, toda vez que de su explotación no autorizada deriva, por un lado, en la dilución del poder distintivo intrínseco de dichas marcas y por otro, en el aprovechamiento de una notoriedad ajena para promocionar productos y servicios que no han contribuido a la creación de dicha notoriedad, con los consecuentes perjuicios que ello acarrea al titular de la marca famosa y notoria.

Por lo demás, creemos importante reiterar que de otorgarse el nombre de dominio en conflicto a un tercero, los usuarios de Internet asociarían dicho

nombre a nuestra representada, o deducirán lógicamente que se trata de un sitio de propiedad de nuestra mandante, incurriendo en un error y causando confusión ya que el demandado en nada se relaciona con EASY S.A. Lo anterior, se debe a que es tal la fama de la marca de nuestra mandante, que cualquier usuario enfrentado al dominio de autos deducirá lógicamente que se trata de un nombre de dominio asociado a nuestra representada.

Asimismo, el artículo 10 bis del Convenio de París, sobre competencia desleal, prescribe lo siguiente:

1) Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal.

2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.

3) En particular deberán prohibirse:

1. cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

2. las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

3. las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

Por último, en el caso de autos también resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 8 del Convenio de París, el cual dispone que "*El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio*".

Por lo señalado precedentemente, es evidente la confusión que se produciría de otorgarse el nombre de dominio en disputa a un tercero que en nada se relaciona con nuestra representada, ya que como se señaló anteriormente, la expresión "EASY", elemento funcional y distintivo del nombre de dominio disputado, corresponde y se asocia directamente con nuestra mandante al coincidir con la marca de la que es dueña.

Los artículos señalados del Convenio de París recién citado, tienen plena vigencia, aplicabilidad en Chile y rango de ley.

F) Uso efectivo en Internet del signo "EASY"

Otro elemento a considerar es que la expresión "EASY" que identifica a nuestra mandante en el mercado (MARKET), se utiliza efectivamente en Internet asociada a ella.

A este respecto debemos señalar que los productos y servicios de EASY son efectivamente ofrecidos, promocionados y publicitados en el mercado a través del sitio web www.easy.cl, donde se puede apreciar un uso efectivo y recurrente de la expresión EASY, tal como se observa a continuación:

Así las cosas, la marca "EASY" de propiedad de nuestra mandante es real y efectivamente promocionada en el mercado virtual, por lo que resulta clara la asociación que realizarán los usuarios de Internet y público consumidor en

general entre el nombre de dominio solicitado EASYMARKET.CL y nuestra representada.

CONCLUSIÓN

Teniendo presente todos los argumentos antes indicados; la titularidad de nombres de dominio afines, la titularidad de una familia de marcas en Chile, la fama y notoriedad de estas, la vinculación de esa marca con los productos y servicios que efectivamente ofrece en el mercado nuestra mandante, así como la abundante difusión mediática que tienen los mismos; consideramos que es nuestra representada la titular de un mejor derecho para la asignación del nombre de dominio en disputa. Cabe tener presente que los antecedentes y registros marcarios antes citados, acreditan que ha sido nuestra mandante quien ha conferido distintividad al signo "EASY" y sus derivaciones en nuestro país.

En estas circunstancias, y existiendo dos solicitudes válidamente presentadas y que han cumplido a cabalidad lo dispuesto en el Reglamento de NIC-Chile, en cuanto a su formalización y a los plazos de interposición de las mismas, sólo cabe abocarse a los criterios y políticas de solución de conflictos de asignación de nombres de dominio, los que como hemos revisado concluyen necesariamente, en el mejor derecho de nuestra mandante sobre el signo en disputa.

Para concluir, teniendo en cuenta que los nombres de dominio son la herramienta que permitirá continuar con el creciente y explosivo desarrollo de Internet, mientras constituyan el fiel reflejo de cada uno de los usuarios de dicha red, la asignación del dominio "EASYMARKET.CL" al demandado de autos, 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. Las evidentes ventajas y favorables proyecciones del comercio electrónico en lo sucesivo, obligan a concluir que la asignación del dominio de autos es fundamental para los intereses de nuestra representada.

5. Al efecto acompaña los siguientes documentos:

- Copias simples de los certificados de registro marcario individualizados en el Nº 4 de esta presentación.
- Copias de los documentos de NIC Chile en que se da cuenta de la titularidad de nuestra mandante respecto de los nombres de dominio señalados en el Nº 3 de esta presentación.
- Impresión del sitio Web oficial de nuestra mandante, www.easy.cl, en el cual aparece su historia, sus tiendas a nivel nacional, así como los principales productos y servicios que ofrece en el mercado (MARKET).
- Impresión del sitio Web de la reconocida enciclopedia virtual de Internet www.wikipedia.org, en el cual aparece una breve reseña histórica de nuestra mandante, dando cuenta de su fama, notoriedad y reconocimiento en el mercado (MARKET) nacional y latinoamericano.

- Impresión del sitio Web de la reconocida enciclopedia virtual de Internet www.wikipedia.org, en el cual aparece una breve reseña histórica de CENCOSUD, holding al cual pertenece nuestra mandante.
- Impresión del sitio Web www.cencosud.cl, en el cual se puede observar la historia y las unidades de negocios del conglomerado al cual pertenece nuestra mandante dando cuenta del amplio nivel de influencia que tiene en Chile y Latinoamérica.
- Copia de fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio promain.cl, de fecha 6 de julio de 2009.
- Copia de fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio easyservice.cl, de fecha 2 de junio de 2010.
- Copia de fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio "viñasdelmaipo.cl", de fecha 21 de Mayo de 2006.

6. Que el primer solicitante no realizó presentación alguna:

7. Que con fecha 21 de agosto del 2013, se notificó a las partes el período de respuestas.

8. Que el primer solicitante no hizo presentación alguna.

9. Que el segundo solicitante realizo las siguientes observaciones:

En primer lugar, resulta importante destacar el hecho de que, habiendo vencido el plazo común conferido a las partes para presentar argumentos de mejor derecho, sólo esta parte ha defendido sus intereses sobre el nombre de dominio en disputa mediante la presentación respectiva.

Partiendo de esta base, es preciso hacer presente que el criterio "*first come, first served*" (en el cual se podría haber fundamentado la defensa de la contraria) 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. Sin embargo, en el caso de autos mi mandante ha presentado en tiempo y forma, los argumentos que dan cuenta de su mejor derecho respecto del nombre de dominio EASYMARKET.CL.

De lo contrario, no se entendería lo señalado en artículo 10 del Reglamento de Asignación de Nombres de Dominio que establece un plazo de 30 días para que "*eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio*". Lo anterior se ve corroborado por el artículo 14 del mismo cuerpo reglamentario que establece en su párrafo primero que "*será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes…*" sin distinguir si dicha obligación corresponde al primer o segundo solicitante.

De este modo, y tal como se señala en la sentencia de asignación de nombre de dominio "todochile.cl", una vez que se genera el conflicto de

asignación de nombres de dominio los solicitantes se deben encontrar en una situación de igualdad, y sobre esa base se debe analizar cuál de las partes tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto.

Considerando lo anteriormente señalado en relación al criterio "*first come first served*" y la nula argumentación de la contraria acerca de sus supuestos intereses respecto del nombre de dominio en disputa, es posible concluir que la asignación del dominio de autos debe recaer en mi mandante quien sí ha aportado debidamente al proceso los argumentos y medios probatorios en los cuales fundamenta su mejor derecho sobre el nombre de dominio EASYMARKET.CL

En síntesis, tanto la doctrina como la jurisprudencia nacional han reconocido que el criterio "*first come, first served*" es un principio de "*ultima ratio*", vale decir, que su aplicación sólo tiene cabida cuando no es posible aplicar otro criterio de asignación respecto de un determinado nombre de dominio. Dicho principio debe aplicarse cuando las partes se encuentren en un plano de igualdad en cuanto a los derechos que cada una demuestre poseer sobre un determinado nombre de dominio, de modo tal que ante la imposibilidad de determinar a cuál de ellas se ha de asignar el dominio en definitiva, se opta finalmente por asignar el dominio de que se trate a aquella parte que primero lo solicitó. Ello no ocurre en el caso de autos: sostenemos fundadamente que el mejor derecho de nuestra representada se encuentra debidamente acreditado con la documentación acompañada a nuestra demanda de mejor derecho.

En virtud de lo anterior, resulta evidente que quien tiene un interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa es mi mandante, y que la inactividad de la contraria da cuenta de su total desinterés y desvinculación con el mismo.

JURISPRUDENCIA:

Este criterio ha quedado plasmado en la jurisprudencia del ramo. En efecto, por ejemplo en el fallo recaído en juicio por el nombre de dominio losbrujos.cl dictado con fecha 18 de octubre de 2011 por el árbitro Sr. Ruperto Pinochet Olave, se estableció:

TERCERO: Que adicionalmente a las importantes razones ya expresadas, se considera el hecho de que la inactividad procesal genera efectos preclusivos en contra de quien no ejerce oportunamente sus derechos, como lo ha manifestado este sentenciador en diversas causas, siendo una sanción procesal que se encuentra consagrada en diversas disposiciones de nuestro ordenamiento procesal tales como; el artículo 201 del Código de Procedimiento Civil que declara la deserción del apelante que no comparece dentro de plazo; el artículo 435 del mismo Código, que tiene por reconocida la firma o confesada la deuda de la persona que, citada por el acreedor que no tiene título ejecutivo, no comparece; y, por último, los artículos 693 y 695 del cuerpo normativo señalado, relativos a Juicio de Cuentas, en que si el obligado a rendir la cuenta no la presenta dentro de plazo, puede ser formulada por la otra

parte interesada, la que, si no es objetada dentro del término, se tendrá por aprobada.

CUARTO: Que el primer solicitante ha guardado silencio, por lo que a este Tribunal no le ha sido posible conocer sus argumentos de mejor derecho, aspecto en que puede atribuírsele cierta responsabilidad, ya que dada la naturaleza misma del procedimiento arbitral ante árbitros arbitradores, no requería ni siquiera el patrocinio de un abogado para proseguir la secuela del juicio y, además, de acuerdo a lo previsto en el Reglamento Nic- Chile, la defensa de su posición jurídica no importaba a la referida primera

2. FUNCIÓN BÁSICA DE LOS NOMBRES DE DOMINIO

Como ya hemos señalamos, 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 cumplirá, en el improbable caso de asignarse el dominio en disputa al primer solicitante. En efecto, cualquier usuario de Internet podría creer que se trata de un dominio de mi representada o autorizado por ella, por cuanto es alusivo de la reconocida 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 la expresión MARKET es conocida como el lugar común en donde los agentes económicos transan bienes o servicios, gozando de amplia difusión entre el público general y los usuarios de la Red Global Internet, y por lo mismo, no puede ser considerada como un elemento que otorgue distintividad al dominio en disputa.

En resumen, estimamos necesario tener en cuenta que en el caso de autos nos encontramos ante:

- Un nombre de dominio (EASYMARKET.CL) que reproduce una marca comercial de mi mandante, a la que se la ha agregado una <u>expresión que no confiere distintividad, sino que por el contrario, cataliza el riesgo de confusión.</u>
- Un primer solicitante que no ha acreditado vinculación alguna con el nombre de dominio pedido. En efecto, no consta en estos autos ningún antecedente que dé cuenta de su supuesto derecho; no es titular de ninguna marca comercial, nombre de dominio o de cualquier otro antecedente en virtud del cual pueda acreditar fehacientemente algún tipo de derecho o relación con el nombre de dominio EASYMARKET.CL. De hecho no lo usa, no obstante encontrarse perfectamente habilitado para hacerlo.

Este es el criterio que aplicó el árbitro Sr. Marcos Morales, en el juicio por el nombre de dominio claropyme.cl, con fecha 27 de diciembre de 2010:

"13.-) Que la conclusión precedente, basada en razonamientos de prudencia y equidad, se adecua y resulta armónica además con otras consideraciones adicionales de prudencia y equidad que este árbitro estima relevantes en la

especie. En efecto, no habiendo acreditado el Primer Solicitante ningún vínculo con el SLD de nombre de dominio litigioso, no obstante haber tenido la oportunidad para ello, mal podría este sentenciador preferir su solicitud en desmedro de la solicitud del Segundo Solicitante, parte que sí ha acreditado oportunamente ser titular de derechos marcarios preexistentes sobre un signo que está íntegramente incluido en el referido SLD del nombre de dominio en disputa.

Cabe reiterar a Ud., que una solicitud de registro de nombre de dominio contraría derechos válidamente adquiridos cuando mediante la misma se perturba, afecta o perjudica un derecho adquirido —sobre un nombre, marca comercial u otra designación o signo distintivo—, por estar reproducido, incluido o de alguna forma aludido en el nombre de dominio disputado de manera que estos sean confundibles. Y con toda razón si el solicitante no acredita a su vez derechos o intereses legítimos pertinentes.

En la especie U.S., el primer solicitante no ha demostrado derecho ni interés legítimo alguno en un nombre, marca u otra designación o signo distintivo —preexistente a su solicitud para el nombre de dominio en conflicto— que esté reproducido, incluido o aludido en aquel. En efecto, dicha parte no compareció a la audiencia de conciliación y fijación de bases así como tampoco presentó argumentos, no obstante haber sido debidamente emplazada y notificada al efecto.

En consecuencia, en virtud de estos argumentos y los sostenidos en nuestra demanda de mejor derecho, consideramos que se encuentra acreditado que quien tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio EASYMARKET.CL, es nuestra mandante EASY S.A.

10. Que con fecha 4 de diciembre de 2013, atendido al mérito de autos se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

1.- Que este tribunal no tuvo acceso a ninguna información relativa a la pretensión del primer solicitante debido a que no hizo presentación alguna.

2.- Que el primer solicitante no compareció a la audiencia arbitral.

3.- Que los antecedentes proporcionados por la segunda solicitante resultan contundentes a la hora de acreditar su mejor derecho. En efecto, no solamente existen abundantes registros marcarios en INAPI (más de 20), varios nombres de dominios (mas de 29), sino que el signo en cuestión es famoso, notorio y ampliamente reconocido en el mundo comercial tanto real como virtual.

4.- Que además del hecho de que la marca EASY es distintiva y está dotada de protección legal como marca comercial, el segundo término “market” que conforma el nombre de dominio solicitado bajo ninguna circunstancia logra otorgarle singularidad o distintividad propia correspondiendo a una expresión genérica en el rubro del segundo solicitante.

SE RESUELVE:

i. Se asigna el nombre de dominio easymarket.cl al segundo solicitante EASY S.A. REP. SARGENT & KRAHN (EASY S.A.) RUT: 96.671.750-5
ii. Se elimina la solicitud de PATRICIO AUGUSTO BASTIDAS MADARIAGA Rut: 12.263.608-9
iii. Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese por carta certificada a las partes y por e-mail bajo firma electrónica a NIC Chile.
Como testigos de haberse dictado la presente resolución firman doña Lucía Cristi Torrealba RUT: 7.043.449-0 y doña María José Arancibia Obrador, RUT: 15.385.586-2, ambas de mi mismo domicilio.

Gonzalo Sánchez Serrano
Juez Árbitro Arbitrador

Lucía Cristi Torrealba
RUT: 7.043.449-0

María José Arancibia Obrador
RUT: 15.385.586-2