MARCOS MORALES ANDRADE
TRIBUNAL ARBITRAL
JUEZ ARBITRO

Rol 6-20-2011
easyproject.cl
Oficio NIC Chile 15172
Cristián Gana D. v. Easy S.A.

SENTENCIA DEFINITIVA

ARBITRAJE POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO

Santiago, dieciocho de abril de dos mil doce.-

V I S T O S:

Con fecha 4 de julio de 2011, don Cristián Gana D., domiciliado en Casilla 55, Requinoa, en adelante también denominado «Primer Solicitante», solicitó la inscripción del nombre de dominio <easyproject.cl>, en adelante, la «Primera Solicitud».

Posteriormente, y conforme a lo dispuesto en la regla 10, párrafo 1º, de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, de NIC Chile, en adelante la «RNCL», Easy S.A. domiciliada para estos efectos en Av. Andrés Bello 2711, Piso 19, Las Condes, Santiago, en adelante también denominada esta parte «Segundo Solicitante», representada en autos por doña María Luisa Valdés Steeves, solicitó igualmente la asignación del mismo nombre de dominio <easyproject.cl> con fecha 25 de julio de 2011 en adelante, la «Segunda Solicitud».

Con arreglo a lo dispuesto en el párrafo primero del apartado 12 de la RNCL, y apartados 1, 4 y 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, en adelante el «Anexo», contenido en la RNCL, y mediante oficio 15172, de fecha 20 de octubre de 2011, NIC Chile designó al infrascrito como árbitro arbitrador para la resolución del presente conflicto sobre asignación del nombre de dominio <easyproject.cl>, en adelante también singularizado como el nombre de dominio «disputado», «en disputa», «en conflicto» o «litigioso», haciéndole llegar por vía electrónica la documentación disponible en dicho soporte.

Con fecha 20 de octubre de 2011, este sentenciador aceptó el cargo de árbitro arbitrador y juró desempeñarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible. En la misma resolución, se tuvo por constituido el arbitraje y por instalado el tribunal arbitral,

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

fijándose su sede de funcionamiento. Adicionalmente, con igual fecha, se citó a las partes a una audiencia en la sede del tribunal, para el día 27 de octubre de 2011, a las 18:00 horas, disponiéndose que dicha audiencia se llevaría a efecto con las partes que asistan, y que en caso de no producirse conciliación entre las partes se fijaría el procedimiento a seguir para la resolución del conflicto. Finalmente, en la misma resolución se ordenó agregar a los autos el oficio recibido y notificar a NIC Chile y a las partes. Según consta en autos, la resolución antes indicada fue notificada a las partes y a NIC Chile.

Con fecha 27 de octubre de 2011, a la hora fijada, se celebró la audiencia a que fueron citadas las partes, con la asistencia del Primer Solicitante don Cristián Gana D. y del representante del Segundo Solicitante Easy S.A. y en presencia de este árbitro. No produciéndose conciliación en dicha audiencia, se propuso por el tribunal que las reglas de procedimiento serían detalladas en una resolución a ser notificada a las partes, produciéndose consenso a este respecto. De todo lo obrado se levantó un acta que fue firmada por las partes y por el árbitro.

Conforme a lo establecido en dicha audiencia, las reglas de procedimiento fueron establecidas mediante resolución notificada a ambas partes por correo electrónico, sin que fuera objeto de recursos. En resolución posterior, y conforme a las reglas de procedimiento, se fijó plazo para la presentación de las demandas.

Únicamente el Segundo Solicitante presentó demanda acompañando documentación probatoria en sustento de su pretensión. Básicamente afirma en su demanda:

(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. A lo largo de su historia, EASY S.A. ha ido satisfaciendo las necesidades de sus clientes en forma completa. Uno de los aspectos destacados es su orientación a las soluciones integrales para quienes quieren desarrollar sus propios PROYECTOS, ya que cada tienda tiene una oferta de más de 35.000 productos distintos, tanto nacionales como importados, los que se distinguen por su calidad y bajos precios. En Chile, EASY S.A. emplea actualmente a más de 3.000 personas, aumentando este número constantemente por ser una compañía en expansión. 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 21 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 en su rubro, gozando de gran popularidad entre el público consumidor.

(B) 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 EASYPROJECT.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 nuestra mandante EASY S.A., lo cual obviamente no es así. En este punto, cabe señalar U.S. que los servicios que EASY S.A. presta a sus consumidores se han pasado a denominar comúnmente PROYECTOS o PROYECTO (en inglés “PROJECT”), concepto que ha sido acuñado por la publicidad asociada a la marca EASY y que goza ya de una amplia difusión mediática y reconocimiento entre el público en general y los usuarios de la Red Global Internet. La muestra más clara de lo anterior es que nuestra mandante ya es titular del dominio EASYPROYECTOS.CL.

(C) 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 otros nombres de dominio que corresponden o bien se estructuran en base al signo EASY, elemento funcional y distintivo dominio en disputa, a saber:

- 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
- EASYOUTLET.CL
- EASYPORTALMAIPU.CL
- EASYSECURITY.CL
- EASYSERVICIOS.CL

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

- EASYTEK.CL
- EASYUDLOHACE.CL
- HAGALOEASY.CL
- MASEASY.CL
- TARJETAMASEASY.CL

(D) Dichos nombres de dominio 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 a nivel nacional e internacional y que se encuentra íntegramente incluida en el dominio en disputa "EASYPROJECT.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.

(E) 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 clases 1 a 34.
- 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.

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

- 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 servicios en clases 5 a 7, 9 a 24, 26, 27 y 31 a 34.
- Registro N° 617.041, “PROYECTO PROFESIONAL EASY”, denominativa, para distinguir “emisión de cheques viajeros, emisión de tarjetas de crédito y servicios financieros excluyendo expresamente los servicios de administración de fondos de terceros”, en clase 36.
- Registro Nº 757.568, EASY ASI DE FACIL, denominativa, para distinguir “establecimiento comercial para la compra y venta de todos los productos de todas las clases”, en clases 1 a 34.
- Registro Nº 726.801, EASY CLIENTE PROFESIONAL, denominativa, para distinguir servicios en clase 36.
- Registro Nº 740.190, EASY ESTAMOS PARA AYUDARTE, lema, para distinguir “frase de propaganda para ser usada en compra y venta de toda clase de productos” en clases 1 a 34.
- Registro Nº 614.386, EASY EXPRESS, denominativa, para distinguir “establecimientos comercial de compra y venta de productos” en clases 5 a 7, 9 a 24, 26, 27 y 31 a 34.
- Registro Nº 729.712, EASY HOGAR Y CONSTRUCCION, 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 737.177, EASY HOME, denominativa, para distinguir “establecimientos comerciales de compra y venta de productos” en clases 1 a 4, 8 a 9, 16, 25 y 28 a 30
- Registro Nº 626.586, EASY HOME, denominativa, para distinguir “establecimientos comerciales de compra y venta de productos” en clases 5 a 7, 9 a 24, 26, 27, 31 a 34.
- Registro Nº 665.948, EASY INFORMA, lema, para distinguir servicios en clase 35.
- Registro Nº 663.977, EASY INFORMA, lema, para distinguir productos en clase 16.
- Registro Nº 664.415, EASY, PORQUE SABEMOS LO QUE CUESTA GANAR TU DINERO, lema, para distinguir “establecimientos comerciales de compra y venta de productos” en clases 5 a 7, 9 a 24, 26, 27 y 31 a 34.
- Registro Nº 740.193, EASY, TODO PARA SU HOGAR EN UN SOLO LUGAR, lema, para distinguir “establecimiento comercial para la compra y venta de todos los productos de todas las clases” en clases 1 a 34.
- Registro Nº 739.923, EASY, TODO PARA SU HOGAR EN UN SOLO LUGAR,

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

lema, para distinguir “establecimientos comerciales de compra y venta de productos” en clases 1 a 4, 8, 25 y 28 a 30.

- Registro Nº 740.191, EASY, TODO PARA SUS PROYECTOS, lema, para distinguir “establecimiento comercial para la compra y venta de todos los productos de todas las clases” en clases 1 a 34
- Registro Nº 773.716, EASY...ASI DE FACIL, lema, para distinguir productos en clase 17.
- Registro Nº 773.717 EASY...ASI DE FACIL, lema, para distinguir productos en clase 19.
- Registro Nº 773.718, EASY...ASI DE FACIL, lema, para distinguir productos en clase 20.
- Registro Nº 773.719, EASY...ASI DE FACIL, lema, para distinguir productos en clase 21.
- Registro Nº 773.720, EASY...ASI DE FACIL, lema, para distinguir productos en clase 22.
- Registro Nº 773.721, EASY...ASI DE FACIL, lema, para distinguir productos en clase 24.
- Registro Nº 773.722, EASY...ASI DE FACIL, lema, para distinguir productos en clase 27.
- Registro Nº 658.481, EASYPRO, denominativa, para distinguir servicios en clase 36.
- Registro Nº 696.952, HAGALO FACIL...HAGALO EASY, lema, para distinguir productos en clase 6.
- Registro Nº 696.953, HAGALO FACIL...HAGALO EASY, lema, para distinguir productos en clase 17.
- Registro Nº 696.954, HAGALO FACIL...HAGALO EASY, lema, para distinguir productos en clase 19.
- Registro Nº 696.955, HAGALO FACIL...HAGALO EASY, lema, para distinguir productos en clase 20.
- Registro Nº 696.956, HAGALO FACIL...HAGALO EASY, lema, para distinguir productos en clase 21.
- Registro Nº 696.957, HAGALO FACIL...HAGALO EASY, lema, para distinguir productos en clase 22.
- Registro Nº 696.958, HAGALO FACIL...HAGALO EASY, lema, para distinguir productos en clase 24.
- Registro Nº 696.959, HAGALO FACIL...HAGALO EASY, lema, para distinguir productos en clase 27.
- Registro Nº 696.960, HAGALO FACIL...HAGALO EASY, lema, para distinguir

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

servicios en clase 37 .

- Registro Nº 737.176, HÁGALO EASY, denominativa, para distinguir establecimientos comerciales de ventas de productos en clases 1-34.
- Registro Nº 734.175, INNOVA EASY, mixta, para distinguir servicios en clase 35.
- Registro Nº 723.443, JARDIN EASY, denominativa, para distinguir servicios en clase 44.
- 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.

(F) 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, que son efectivamente ofrecidos en el mercado y en Internet. 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 en Internet y el mercado en general. 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 genérica PROJECT, que se traduce al idioma español como PROYECTO, al dominio y marca registrada de nuestra mandante no permite diferenciar de manera adecuada el dominio en disputa de EASY 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 de maestranza relacionados con el desarrollo de PROYECTOS en el hogar y la construcción, existiendo un claro vínculo entre EASY S.A. y el concepto de PROYECTO.

(G) 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 genérica PROJECT, la que en caso alguno puede ser consideradas un elemento diferenciador, pues se trata de una palabra que no confiere al nombre de dominio disputado una individualidad propia, y

MARCOS MORALES ANDRADE
TRIBUNAL ARBITRAL
JUEZ ARBITRO

que en definitiva no permite distinguirlo de las marcas registradas, nombres de dominio y productos de nuestra representada. Sostenemos, fundados en la fama y reconocimiento de nuestra mandante y sus productos y servicios en Internet, que este dominio será asociado a EASY S.A. y no al primer solicitante.

(H) 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". En razón de lo anterior, corresponde rechazar la solicitud del demandado respecto del nombre de dominio EASYPROJECT.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.

En sustento de su pretensión, el Primer Solicitante acompañó los siguientes documentos probatorios:

- Copias simples de los certificados de registro marcario.
- Copias de los documentos de NIC Chile en que se da cuenta de la titularidad de los nombres de dominio señalados.
- Copia de la búsqueda de la expresión EASY en el buscador de Internet Google.
- Impresión del sitio web www.easy.cl.
- Impresión del sitio web www.easyproyectos.cl.
- Impresión del sitio web de la enciclopedia virtual de Internet www.wikipedia.org, en el cual aparece una breve reseña histórica del Segundo Solicitante.
- Impresión del sitio web www.ricardoroman.cl, en el cual se publicó un artículo titulado "La revolución del retail", en el cual se detallan las inversiones y progresos del grupo CENCOSUD.
- Impresión del sitio web www.futbol.easy.cl, en el cual aparecen las bases de la promoción "EASY y Alexis Sánchez te llevan a ver el partido Chile-Brasil".

Se confirió traslado al Primer Solicitante, sin que éste contestara la demanda, y finalmente, se citó a las partes a oír sentencia.

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

C O N S I D E R A N D O:

1.-) Que en relación a la procedencia del presente arbitraje, al ámbito de competencia y a su carácter vinculante para las partes, la regla 6 de la RNCL señala que «Por el hecho de solicitar la inscripción de un nombre de dominio bajo el Dominio CL, se entiende que el solicitante: [...] acepta expresamente, suscribe y se compromete a acatar y regirse por todas las normas contenidas en el presente documento, sin reservas de ninguna especie»; mientras que el párrafo tercero de la regla 12 de la RNCL señala que «Por el solo hecho de presentar su solicitud, todos los solicitantes se obligan, a aceptar el mecanismo de mediación y arbitraje para solución de conflictos que se susciten en la inscripción de nombres de dominio, a acatar su resultado, y a pagar los gastos y las costas según lo determine el árbitro». En relación a las exigencias normativas substantivas establecidas para las solicitudes de inscripción de nombres de dominio, dispone el párrafo primero de la regla 14 de la RNCL 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*».

2.-) Que, en consecuencia, habiendo texto expreso que establece condiciones o requisitos de registrabilidad de un nombre de dominio, entonces la aplicación preferente de la citada norma de la regla 14, párrafo 1º, de la RNCL resulta ineludible a estos efectos, ello sin perjuicio que la apreciación de los hechos involucrados y la toma de decisión a este respecto deberán, en todo caso, ser armónicas con principios de prudencia y equidad aplicables por este sentenciador. Si aún así se decide que todas las solicitudes en conflicto se encuentran excluidas de los alcances de dicha norma, entonces la controversia deberá resolverse únicamente recurriendo a razones de prudencia y equidad diferentes de las contempladas en dicha norma. En consecuencia, corresponde analizar en primer lugar si se configura o no alguna de las hipótesis contempladas en la citada regla 14 RNCL.

3.-) Que no existen antecedentes en autos para concluir que alguno de los solicitantes haya incurrido en conductas contrarias a normas sobre abusos de publicidad o principios de competencia leal o ética mercantil, a fin de arribar a una decisión basada en razonamientos de prudencia y equidad, particularmente porque se desconoce el tipo de actividad que ejerce el Primer Solicitante.

MARCOS MORALES ANDRADE
TRIBUNAL ARBITRAL
JUEZ ARBITRO

4.-) Que en relación a la posible infracción a derechos válidamente adquiridos, este sentenciador entiende que una solicitud de registro de nombre de dominio afecta derechos válidamente adquiridos cuando concurren copulativamente los siguientes presupuestos, a saber:

a) Que una de las partes sea *titular* de un derecho adquirido sobre un nombre, marca u otra designación o signo distintivo reproducido, incluido o aludido en el nombre de dominio disputado; y

b) Que exista una «afectación» a dicho derecho adquirido, la que puede verificarse de diversos modos, puesto que la norma en análisis recurre a la expresión «contrariar», la cual, dada su amplitud, comprende cualquier tipo de afectación a un derecho, sea que se trate de una perturbación, afectación o perjuicio, sea en relación al derecho en sí o a su libre ejercicio.

5.-) Que la concurrencia de las condiciones copulativas señaladas precedentemente debe verificarse, además, al momento de presentación de la solicitud respectiva, ya que de otro modo no podrían contrariarse derechos adquiridos mediante la solicitud misma. En suma, conforme a lo dicho, 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 aludido en el nombre de dominio disputado*.

6.-) Que en relación a la existencia de derechos o intereses legítimos relevantes en la especie, el Primer Solicitante, don Cristián Gana D., no ha demostrado derecho ni interés legítimo alguno en un nombre, marca u otra designación o signo distintivo —preexistente a su solicitud de asignación del nombre de dominio en conflicto— que esté reproducido, incluido o aludido en aquél. En efecto, dicha parte no presentó demanda ni tampoco contestación, no obstante haber sido debidamente emplazada y notificada durante el curso del proceso de todas y cada una de las resoluciones dictadas. Por otro lado, a la época de esta sentencia, dicha parte no utiliza el nombre de dominio disputado como sitio *web*, según consta a este sentenciador tras haber intentado localizarlo mediante la URL <http://www.easyproject.cl> , de lo cual se ha dejado constancia en autos.

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

7.-) Que, por el contrario, se encuentra acreditado en autos que Easy S.A., Segundo Solicitante, es titular de derechos sobre la marca EASY, registrada a su nombre en nuestro país con anterioridad a la fecha de presentación de la Primera Solicitud, para distinguir diversos productos, servicios y establecimientos, los cuales han sido detallados en la parte expositiva de esta sentencia.

8.-) De los mismos documentos acompañados por el Segundo Solicitante y no objetados, consta que dicha parte utiliza efectivamente la marca EASY para identificar establecimientos comerciales de venta de diversos productos, fundamentalmente para el hogar y de construcción.

9.-) Que en términos generales y abstractos, las hipótesis expuestas relativas a la «alusión», «reproducción» o «inclusión» de un nombre, marca u otra designación o signo distintivo en un nombre de dominio pueden verificarse tanto si dicha colisión se manifiesta de manera completa o bien únicamente en su núcleo característico o evocativo. En igual sentido, las hipótesis de afectación a derechos pueden ser muy variadas, pudiendo mencionarse, entre otras, la confusión, asociación o denigración de derechos de terceros.

10.-) Que cuando los contenidos de los nombres de dominio son “simples”, breves o compuestos por un elemento, es razonable recurrir a metodologías de cotejo, como los criterios conceptual, fonético y gráfico, ello sin perjuicio de dejar abierta la posibilidad de incorporar otros elementos de valoración, según cuál sea el caso concreto. Sin embargo, cuando el contenido del nombre de dominio es “complejo” —vale decir que está compuesto por múltiples elementos, sin agotarse en el nombre o signo protegido— en tales supuestos es fundamental analizar el significado, si lo hay, de dichos elementos suplementarios. En efecto, si el nombre o signo protegido está contenido o reproducido en el nombre de dominio, *prima facie* ello puede constituir un potencial riesgo de confusión o asociación, hipótesis que puede ser confirmada o desvirtuada dependiendo de si los elementos suplementarios son, en su caso, irrelevantes, coincidentes o bien de tal significación que eviten la afectación a derechos.

11.-) Que la marca EASY del Segundo Solicitante está incluida de manera íntegra en el nombre de dominio disputado, situación que —conforme a lo antes razonado— exige analizar las expresiones adicionales agregadas en el SLD para determinar si éstas mantienen, aumentan, evitan o rompen el potencial riesgo de confusión o

MARCOS MORALES ANDRADE
TRIBUNAL ARBITRAL
JUEZ ARBITRO

asociación.

12.-) Que el agregado «project», lejos de diferenciar semánticamente el dominio en disputa de la marca EASY, por el contrario, aumenta la referida asociación y al mismo tiempo cataliza el riesgo de confusión. En este sentido, es sabido o asumido que la palabra inglesa "*project*" significa "proyecto" en castellano, y al mismo tiempo esta última es ampliamente usada para referirse a trabajos de remodelación o hermoseamiento del hogar, situación que no hace sino reforzar la necesaria asociación que en nuestro medio puede razonablemente realizarse entre el nombre de dominio disputado y la marca del Segundo Solicitante.

13.-) Que, como consecuencia de lo expuesto, en la medida que el nombre de dominio en litigio fuere asignado al Primer Solicitante, resultaría indudablemente portador de un potencial riesgo de confusión para los usuarios de la Red, quienes natural y lógicamente tenderán a asociar dicho nombre de dominio con la marca del Segundo Solicitante, de todo lo cual se concluye entonces que la solicitud de registro del nombre de dominio litigioso presentada por el Primer Solicitante perturba, afecta o perjudica los derechos válidamente adquiridos por el Segundo Solicitante sobre su marca comercial EASY.

14.-) 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 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 coincide en lo esencial con el referido SLD del nombre de dominio en disputa.

15.-) Que si bien el Primer Solicitante no usa el nombre de dominio como sitio web —a la época de esta sentencia— ello no significa en modo alguno que dicha situación se vaya a mantener necesariamente en el futuro, sea por parte del Primer Solicitante o por un eventual tercero cesionario.

16.-) Que no se oculta a este sentenciador que la expresión "*easy project*" posee un significado propio y preexistente, pudiendo suponerse una suerte de libre uso o

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

disponibilidad por cualquiera. Sin embargo, tal eventual razonamiento no es aplicable en la especie, en opinión de este sentenciador, puesto que el Segundo Solicitante ha demostrado ser titular de una marca comercial que, en relación a su ámbito de actividad, resulta plenamente distintiva; por ello es que se encuentra registrada como tal en nuestro país, situación que es común a muchas marcas comerciales que corresponden a palabras preexistentes. Por lo mismo, no resultaría razonable, prudente ni equitativo entender que la marca del Segundo Solicitante puede ser objeto de libre utilización por cualquiera como nombre de dominio, aunque se le agreguen expresiones adicionales, como en la especie, que en nada afectan el riesgo de confusión o asociación con una marca previamente registrada.

17.-) Que muy distinto sería el razonamiento a seguir si ninguna de las partes fuere titular de derechos preexistentes y pertinentes respecto del concepto “easy”, caso hipotético en el cual los eventuales razonamientos acerca del carácter disponible de dicho término, y su consecuente asignación a quien primero lo solicita como nombre de dominio, podrían ser considerados en otro contexto o con otro mérito.

18.-) Que en virtud de todas las consideraciones precedentes, este sentenciador concluye que en autos se ha acreditado fehacientemente que la solicitud de registro del nombre de dominio <easyproject.cl> presentada por don Cristián Gana D. contraría los derechos válidamente adquiridos por Easy S.A. sobre su marca comercial «EASY», cumpliéndose de este modo uno de los presupuestos contemplados en la regla 14 párrafo 1º de la RNCL, conclusión que además es armónica con los razonamientos de prudencia y equidad expuestos en esta sentencia, por lo que resulta entonces justificado rechazar la solicitud presentada por el Primer Solicitante y asignar el nombre de dominio litigioso al Segundo Solicitante.

19.-) Que el párrafo final del apartado 8 de la RNCL dispone que «*Las costas del arbitraje serán compartidas por las partes que hayan participado del mismo exceptuando de ello al primer solicitante en el caso de un conflicto por inscripción [...]. Sin perjuicio de lo anterior, el árbitro podrá condenar al pago de la totalidad de las costas del arbitraje, a aquél de los solicitantes que haya pedido el nombre de dominio rechazado a inscripción en casos en que fuere evidente la existencia de derechos incompatibles de terceros por cualquier causa, en que tal solicitante haya actuado de mala fe, o en que el árbitro determine que no ha tenido motivo alguno para litigar*». En la especie, no existen antecedentes para estimar que se configura alguno de los presupuestos establecidos en la citada norma, de manera que el

Primer Solicitante deberá quedar eximido del pago de las costas del presente arbitraje.

Y de conformidad, asimismo, con lo establecido en el Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje contenido en la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL y lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales y artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil,

S E R E S U E L V E:

I.- Acoger la demanda deducida por Easy S.A. y, en consecuencia, rechazar la solicitud de asignación del nombre de dominio <easyproject.cl> presentada por don Cristián Gana D., RUT 12.851.753-7, ordenando su eliminación.

II.- Asignar el nombre de dominio <easyproject.cl> a Easy S.A., RUT 96.671.750-5.

III.- No condenar en costas a don Cristián Gana D.

Notifíquese a las partes. Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile y notifíquesele la presente sentencia para los fines correspondientes.

Rol Nº 6-20-2011.

Fallo dictado por el juez árbitro don Marcos Morales Andrade. Autorizan en calidad de testigos doña Lorena García-Huidobro O., cédula nacional de identidad Nº 6.489.812-4, y doña Claudia Correa R., cédula nacional de identidad Nº 8.549.839-8.