easyudlohace.cl

En Santiago, a 4 de enero de 2006.

VISTOS:

1.- El Oficio de Nic Chile OF05245 de 26 de Octubre de 2005, por el cual se remiten al suscrito los antecedentes para la realización de este arbitraje, a fin de resolver el conflicto entre René Canales (MULTINET S.A.) e Easy S.A., por la inscripción del nombre de dominio easyudlohace.cl, que rola a fojas 1.

2.- La identificación de las partes, que consta a fojas 2 y 3.

3.- Copia de fojas 4, del mensaje de correo electrónico de Nic Chile, de 26 de Octubre de 2005 remitiendo estos antecedentes.

4.- Copia del mensaje de correo electrónico enviado por Nic Chile a las partes y al suscrito, comunicándoles la designación de árbitro, de fojas 5.

5.- Resolución de fojas 6, de 27 de Octubre de 2005, por la cual el suscrito acepta la designación de árbitro arbitrador y cita a comparendo a las partes, para fijar las normas de procedimiento.

6.- Copia de la carta de notificación dirigida a las partes y a Nic Chile, dando cuenta de la aceptación de este arbitraje, de 27 de Octubre de 2005.

7.- Documentos de fojas 8 y 9, en que consta que se envió a las partes por correo certificado, con fecha 27 de Octubre de 2005, la notificación de que tratan los números anteriores.

8.- A fojas 10, rola copia del mensaje de correo electrónico de 28 de Octubre de 2005, mediante el cual se comunica la aceptación de este arbitraje a Nic Chile y a las partes y se les envía copia de los documentos de fojas 6 y 7.

9.- Documento de fojas 11, consistente en copia del mensaje de correo electrónico de Nic Chile a las partes y al árbitro que suscribe, comunicándoles que ha tomado conocimiento mi aceptación como árbitro para este caso.

10.- Documentos de fojas 12 y siguientes, en los que consta la personería y habilitación de los abogados que comparecen en representación de Easy S.A.

11.- Escrito de fojas 22 y siguientes, en el cual el abogado señor Jorge Caro Cordero comparece en representación de Easy S.A., delega poder y acompaña documentos.

12.- Acta del comparendo de fecha 21 de Noviembre de 2005, celebrado con la sola asistencia del señor Felipe Bravo Alliende, habilitado de derecho, en representación de Easy S.A., en el cual se fijaron las normas por las que se seguirá este procedimiento, que rola a fojas 25 y 26.

13.- Documento de fojas 27, consistente en copia del mensaje de correo electrónico de 23 de Noviembre de 2005, mediante el cual se notifica a las partes el contenido del acta del comparendo de fojas 25 y las resoluciones allí adoptadas.

14.- Documento de fojas 28, consistente en fotocopia de la boleta de servicios profesionales por los honorarios arbitrales.

15.- Escrito de fojas 29 y siguientes mediante el cual el abogado señor Jorge Caro Cordero presenta demanda arbitral por asignación de nombre de dominio en representación de Easy S.A., acompaña documentos y asume personalmente el patrocinio y poder en estos autos.

16.- Documento de fojas 42, consistente en fotocopia del título del registro No. 723.443, de la marca comercial "JARDÍN EASY" registrada a nombre de Easy S.A., con fecha 18 de Abril de 2005, que distingue servicios de jardinería y servicios de jardineras paisajistas, clase 42.

17.- Documento de fojas 43 y 44, consistente en fotocopia del título del registro No. 734.175, de la marca comercial "INNOVA EASY" registrada a nombre de Easy S.A., con fecha 26 de Septiembre de 2005, que distingue servicios de agencias de publicidad, difusión de anuncios publicitarios, decoración de escaparates, alquiler de espacios publicitarios, organización de exposiciones y ferias con fines comerciales o publicitarios, promoción de ventas para terceros, relaciones públicas, demostración de productos, servicios de distribución de prospectos, directamente o por correo, distribución de muestras, directamente o por correo, servicio de difusión de publicidad, por cualquier medio, de toda clase de productos y servicios, servicios de promoción al público mediante declaraciones o anuncios, los servicios antes mencionados proporcionados por medios convencionales (persona a persona) y por todos los medios de comunicación, especialmente lo que dice relación a comunicación interactiva de datos, mensajes, imágenes, textos y combinaciones de éstos, por medios computacionales, world wide web y otras redes de bases de datos, de forma oral y/o visual por medio de terminales de computación, fax y por otros medios análogos, digitales y/o satelitales, clase 35.

18.- Documento de fojas 45 y 46, consistente en fotocopia del título del registro No. 730.534, de la marca comercial "TIPS EASY HOGAR & CONSTRUCCION" registrada a nombre de Easy S.A., con fecha 4 de Agosto de 2005, que distingue servicios de agencias de publicidad, difusión de anuncios publicitarios, decoración de escaparates, alquiler de espacios publicitarios, organización de exposiciones y ferias con fines comerciales o publicitarios, promoción de ventas para terceros, relaciones públicas, demostración de productos, servicios de distribución de prospectos, directamente o por correo, distribución de muestras, directamente o por correo, servicio de difusión de publicidad, por cualquier medio, de toda clase de productos y servicios, servicios de promoción al público mediante declaraciones o anuncios, los servicios antes mencionados proporcionados por medios convencionales (persona a persona) y por todos los medios de comunicación, especialmente lo que dice relación a comunicación interactiva de datos, mensajes, imágenes, textos y combinaciones de éstos, por medios computacionales, world wide web y otras redes de bases de datos, de forma oral y/o visual por medio de terminales de computación, fax y por otros medios análogos, digitales y/o satelitales, clase 35.

19.- Documento de fojas 47, consistente en fotocopia del título del registro No. 730.766, de la marca comercial "EASY" registrada a nombre de Easy S.A., con fecha 9 de Agosto de 2005, que distingue establecimiento comercial para la compra y venta de productos de todas las clases, en todas las regiones del país.

20.- .- Documento de fojas 48, consistente en fotocopia del título del registro No. 729.712, de la marca comercial "EASY HOGAR Y CONSTRUCCION" registrada a nombre de Easy S.A., con fecha 22 de Julio de 2005, que distingue establecimiento comercial para la compra y venta de productos de todas las clases, en todas las regiones del país.

21.- Documento de fojas 49, consistente en fotocopia del título del registro No. 719.981, de la marca comercial "CLUB EASY" registrada a nombre de Easy S.A., con fecha 10 de Marzo de 2005, que distingue servicios prestados en relación con la emisión de cartas y tarjetas de crédito, clase 36.

22.- Documento de fojas 50, consistente en fotocopia del título del registro No. 734.504, de la marca comercial “EASY” registrada a nombre de Easy S.A., con fecha 28 de Septiembre de 2005, que distingue todos los productos de la clase 16, con exclusión de artículos computacionales comprendidos en dicha clase y con exclusión de ediciones o publicaciones de cualquier tipo.

23.- Documento de fojas 51, consistente en fotocopia del título del registro No. 704.539, de la marca comercial “EASY” registrada a nombre de Easy S.A., con fecha 28 de Septiembre de 2004, que distingue emisión de cheques viajeros, emisión de tarjetas de crédito y servicios financieros excluyendo expresamente los servicios de administración de fondos de terceros, clase 36.

24.- Documento de fojas 52, consistente en fotocopia del título del registro No. 696.960, de la marca comercial “HAGALO FACIL .... HAGALO EASY” registrada a nombre de Easy S.A., con fecha 6 de Julio de 2004, que distingue frase de propaganda para ser usada en servicios de construcción de edificios, carreteras, puentes, presas o líneas de transmisión; servicios prestados por empresas en el campo de la construcción; servicios de proyectos de construcción y trabajos de ingeniería de construcción; servicios de alquiler de herramientas o material de construcción; servicios de reparación de edificios y de toda clase de objetos; servicios de conservación de objetos de su condición natural, clase 37.

25.- Documento de fojas 53, consistente en fotocopia del título del registro No. 696.959, de la marca comercial “HAGALO FACIL ... HAGALO EASY” registrada a nombre de Easy S.A., con fecha 6 de Julio de 2004, que distingue frase de propaganda para ser usada en los productos de la clase 27.

26.- Documento de fojas 54, consistente en fotocopia del título del registro No. 696.958, de la marca comercial “HAGALO FACIL .... HAGALO EASY” registrada a nombre de Easy S.A., con fecha 6 de Julio de 2004, que distingue frase de propaganda para ser usada en los productos de la clase 24.

27.- Documento de fojas 55, consistente en fotocopia del título del registro No. 696.957, de la marca comercial “HAGALO FACIL .... HAGALO EASY” registrada a nombre de Easy S.A., con fecha 6 de Julio de 2004, que distingue frase de propaganda para ser usada en los productos de la clase 22.

28.- Documento de fojas 56, consistente en fotocopia del título del registro No. 696.956, de la marca comercial “HAGALO FACIL .... HAGALO EASY” registrada a nombre de Easy S.A., con fecha 6 de Julio de 2004, que distingue frase de propaganda para ser usada en relación a artículos de la clase 21.

29.- Documento de fojas 57, consistente en fotocopia del título del registro No. 696.955, de la marca comercial “HAGALO FACIL .... HAGALO EASY” registrada a nombre de Easy S.A., con fecha 6 de Julio de 2004, que distingue frase de propaganda para ser usada en productos de la clase 20.

30.- Documento de fojas 58, consistente en fotocopia del título del registro No. 696.954, de la marca comercial “HAGALO FACIL .... HAGALO EASY” registrada a nombre de Easy S.A., con fecha 6 de Julio de 2004, que distingue frase de propaganda para ser usada en productos de la clase 19.

31.- Documento de fojas 59, consistente en fotocopia del título del registro No. 696.953, de la marca comercial “HAGALO FACIL .... HAGALO EASY” registrada a nombre de Easy S.A., con fecha 6 de Julio de 2004, que distingue frase de propaganda para ser usada en productos de la clase 17.

32.- Documento de fojas 60, consistente en fotocopia del título del registro No. 696.952, de la marca comercial “HAGALO FACIL .... HAGALO EASY” registrada a nombre de Easy S.A., con fecha 6 de Julio de 2004, que distingue frase de propaganda para ser usada en productos de la clase 6.

33.- Documento de fojas 61, consistente en fotocopia de la reproducción de la información proporcionada por la página web de Nic Chile, en la cual consta que se encuentra inscrito el nombre de dominio easy.cl a nombre de Easy S.A.

34.- Documento de fojas 62, consistente en fotocopia de la reproducción de la información proporcionada por la página web de Nic Chile, en la cual consta que se encuentra inscrito el nombre de dominio easyagree.cl a nombre de Easy S.A.

35.- Documento de fojas 63, consistente en fotocopia de la reproducción de la información proporcionada por la página web de Nic Chile, en la cual consta que se encuentra inscrito el nombre de dominio easyemail.cl a nombre de Easy S.A.

36.- Documento de fojas 64, consistente en fotocopia de la reproducción de la información proporcionada por la página web de Nic Chile, en la cual consta que se encuentra inscrito el nombre de dominio easyhelp.cl a nombre de Easy S.A.

37.- Documento de fojas 65, consistente en fotocopia de la reproducción de la información proporcionada por la página web de Nic Chile, en la cual consta que se encuentra inscrito el nombre de dominio easyoutlet.cl a nombre de Easy S.A.

38.- Documento de fojas 66, consistente en fotocopia de la reproducción de la información proporcionada por la página web de Nic Chile, en la cual consta que se encuentra inscrito el nombre de dominio easyshop.cl a nombre de Easy S.A.

39.- Documento de fojas 67, consistente en fotocopia de la reproducción de la información proporcionada por la página web de Nic Chile, en la cual consta que se encuentra inscrito el nombre de dominio easytools.cl a nombre de Easy S.A.

40.- Documento de fojas 68, consistente en fotocopia de la reproducción de la información proporcionada por la página web de Nic Chile, en la cual consta que se encuentra inscrito el nombre de dominio easyhome.cl a nombre de Easy S.A.

41.- Documento de fojas 69, consistente de copia de la base de datos de Weekmark correspondiente a solicitud No. 687.384, registro No. 737.176 de la marca “HÁGALO EASY” de propiedad de Easy S.A., que identifica un establecimiento comercial de toda clase de productos, en todas las regiones de Chile.

42.- Documento de fojas 70, consistente de copia de la base de datos de Weekmark correspondiente a solicitud No. 268.969, registro No. 498.127 de la marca “HÁGALO EASY” de propiedad de Easy S.A., que identifica productos de la clase 16.

43.- Documento de fojas 71, correspondiente a fotocopia de una etiqueta que dice “hazlo easy Hogar & Construcción”.
28.- Resolución de 5 de Diciembre de 2005, mediante la cual se provee el escrito de fojas 29 y se da traslado del mismo; y su notificación mediante mensaje de correo electrónico dirigido a las partes con fecha 5 de Diciembre de 2005, cuya copia rola a fojas 73.

44.- Resolución de 22 de Diciembre de 2005, de fojas 74, en la cual se cita a las partes a oír sentencia; y su notificación por correo electrónico, de 22 de Diciembre de 2005, cuya copia rola a fojas 75.

Y TENIENDO PRESENTE:

I.- Que son partes en este juicio don René Canales (MULTINET S.A.) Rut No. 96.802.100-1, con domicilio en Padre Mariano 277, Piso 3, Providencia, Santiago e Easy S.A., Rut No. 96.671.750-5, con domicilio en Avenida Kennedy No. 9001, Las Condes, Santiago.

II.- Que el asunto materia de este arbitraje consiste en resolver el conflicto suscitado entre don René Canales (MULTINET S.A.), como primer solicitante, e Easy S.A., como segundo solicitante, por la presentación por parte de ambos de solicitudes competitivas para la inscripción del nombre de dominio easyudlohace.cl, y determinar a quién corresponde el mejor derecho para que se le asigne en forma definitiva dicho nombre de dominio.

III.- En su escrito de fojas 29, la parte de Easy S.A. funda su petición en los siguientes antecedentes:

Como antecedentes de hecho, señalan que Easy S.A. pertenece al grupo Cencosud S.A., especializado en el desarrollo, la comercialización y la administración de grandes centro comerciales; compañía creada por su Presidente y principal accionista don Horts Paulmann Kemna, quien se inició en el negocio de los supermercados a fines de la década de 1950.

Hacen presente que luego de la creación del Hipermercado Jumbo, la compañía emprendió el desarrollo de una nueva área de negocios: la edificación y administración de centros comerciales y su internacionalización.

En el año 1993, Cencosud inició una nueva línea de negocios en Chile y Argentina, con el nombre Easy y bajo el concepto “hágalo usted mismo”, siendo sus primeros locales en el centro comercial Alto Las Condes y en el Parque Brown Factory en Argentina. En la actualidad en Chile se encuentran en una plena etapa de expansión, con 17 establecimientos, media docena en carpeta y más de 150.000 metros cuadrados construidos.

El principal enfoque de EASY se orienta a brindar soluciones integrales principalmente a quienes procuran desarrollar sus propios proyectos, a través de una variada oferta que incluye más de 40.000 productos nacionales e importados, orientadas a obras nuevas; ampliación, reparación y mantención; accesorios y decoración; servicio, rapidez y comodidad; patio de la construcción y dato Easy; así como arriendo de herramientas.

En resumen, la idea es que en Easy el cliente es quien realiza sus propios proyectos, en base a los servicios y productos que se encuentran en el mismo establecimiento.

Señalan 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 y ofrecen en el mercado virtual de la red Internet. Por su parte, el objetivo final de una marca comercial es precisamente el mismo, esto es, la distinción por medio de un signo original y novedoso, del origen y características de los bienes o servicios que se transan en el mercado real.

Estos identificadores protegen tanto al público de verse expuesto a errores o engaños respecto del origen y calidad de estos bienes o servicios, como a los titulares de los mismos, ya que éstos constituyen muchas veces el activo más importante de sus empresas.

Argumentan que en el conflicto por el nombre de dominio “easyudlohace.cl”, Easy S.A. lo único que pretende es resguardar su signo estrechamente asociado a su negocio, que ha sido debidamente registrado como marca comercial.

En este caso en particular, el nombre de dominio en disputa easyudlohace puede perder esa función que, como identificador, le corresponde, si no es otorgado a esa parte, en razón de

que contiene la expresión EASY y seguidamente una frase que es similar a otras frases publicitarias debidamente registradas, y cuyo titular es Easy S.A., como lo son “HÁGALO FACIL...HÁGALO EASY”, “HÁGALO EASY”, entre otros.

Manifiestan también tener numerosas marcas registradas que contienen el signo “EASY”, así como distintos nombres de dominio tales como easy.cl, easyhome.cl, easyemail.cl, easyagree.cl, easyhelp.cl, easytools.cl, easycorp.cl

Finalmente, en este aspecto, agregan también que se debe tener presente para la justa solución del conflicto, que la palabra “EASY” forma parte de la imagen comercial o “goodwill” de Easy S.A., lo cual no ha sido fortuito, sino una consecuencia de la gran calidad de los establecimientos y de la enorme cantidad de recursos económicos que se han destinado a publicitar dicha marca.

Por el contrario, los señores Multinet S.A., no tienen relación alguna con la marca EASY, ni con el establecimiento de propiedad de Easy S.A. No es titular de ningún registro marcario con el signo EASY. Multinet S.A., por lo que se desprende de su página web “multinet.cl”, es una sociedad dedicada a prestar servicios digitales, como construcción de sitios de Internet, aspecto que merece especial atención dado que no puede el demandado sino haber conocido, no sólo la marca de Easy S.A., sino la importancia comercial de los nombres de dominio, y por lo mismo, de los sitios de Internet de los que son titulares.

En cuanto a los antecedentes de derecho, mencionan los siguientes criterios aplicables para resolver conflictos de asignación de nombres de dominio.

A) Criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio.

Al respecto señalan que los nombres de dominio comparten un sinnúmero de aspectos con las marcas comerciales; ya que 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, facilitando así el comercio.

Hacen presente que son titulares de las siguientes marcas:

- Registro No. 704.539 “EASY”, denominativa, para distinguir servicios de la clase 36.
- Registro No. 734.504 “EASY”, denominativa, para distinguir productos de la clase 16.
- Registro No. 719.981 “CLUB EASY”, denominativa, para distinguir servicios de la clase 36.
- Registro No. 729.712 “EASY HOGAR Y CONSTRUCCION”, mixta, para distinguir establecimiento comercial para la compra y venta de productos de todas las clases en todas las regiones del país.
- Registro No. 730.766 “EASY”, mixta, para distinguir establecimiento comercial para la compra y venta de productos de todas las clases en todas las regiones del país.
- Registro No. 730.534 “TIPS EASY HOGAR & CONSTRUCCION”, mixta, para distinguir servicios de la clase 35.
- Registro No. 734.175 “INNOVA EASY”, mixta, para distinguir servicios clase 35.
- Registro No. 723.443 “JARDÍN EASY”, denominativa, para distinguir servicios clase 42.
- Registro No. 696.952 “HÁGALO FACIL...HÁGALO EASY”, frase de propaganda, para distinguir productos clase 6.

- Registro No. 696.953 “HÁGALO FACIL...HÁGALO EASY, frase de propaganda, para distinguir productos clase 17.
- Registro No. 696.954 “HÁGALO FACIL...HÁGALO EASY”, frase de propaganda, para distinguir productos clase 19.
- Registro No. 696.955 “HÁGALO FACIL....HÁGALO EASY”, frase de propaganda, para distinguir productos clase 20.
- Registro No. 696.956 “HÁGALO FACIL...HÁGALO EASY”, frase de propaganda para distinguir productos clase 21.
- Registro No. 696.957 “HÁGALO FACIL....HÁGALO EASY”, frase de propaganda, para distinguir productos clase 22.
- Registro No. 696.958 “HÁGALO FACIL...HÁGALO EASY”, frase de propaganda, para distinguir productos clase 24.
- Registro No. 696.959 “HÁGALO FACIL...HÁGALO EASY”, frase de propaganda, para distinguir productos clase 27.
- Registro No. 696.960 “HÁGALO FACIL...HÁGALO EASY”, frase de propaganda, para distinguir servicios clase 37.
- Registro No. 696.959 “HÁGALO FACIL....HÁGALO EASY”, frase de propaganda, para distinguir productos clase 27.
- Registro No. 498.127 “HÁGALO EASY”, denominativa, para distinguir productos clase 16.
- Registro No. 696.959 “HAGALO EASY”, denominativa, para distinguir establecimientos comerciales para la compra y venta de todos los productos en todas las regiones.

Además, mencionan ser titulares de las siguientes solicitudes para la marca “EASY”:

1.- Solicitud No. 694.018 “EASY”, denominativa, para distinguir servicios de la clase 37.

2.- Solicitud No. 687.386 “EASY ASI DE FACIL”, denominativa, para distinguir establecimientos comerciales de compra y venta de productos de clases 1 a 34, y en todas las regiones del país.

3.- Solicitud No. 699.705 “HAGALO FACIL...HAGALO EASY”, lema, para distinguir establecimiento comercial de compra y venta de productos de clase 1 a 34 en todas las regiones del país.

En lo tocante a las normas legales que apoyan el criterio sostenido en la presente demanda, donde se vincula de manera clara y directa la titularidad de las marcas comerciales con los nombres de dominio, hacen presente que con fecha 1º de Enero del año 2000 entró en vigencia la Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio desarrollada por la Corporación de Nombres y Números Asignados a Internet, en la que se reconoce como aspecto fundamental para la resolución de dichos conflictos, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestión, señalando que se considerarán como fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de dominios si “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”.

Mencionan también 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, donde se establece que en el procedimiento de revocación de un nombre de dominio se deben considerar circunstancias tales como que el nombre sea idéntico o engañosamente similar a una marca comercial, que el titular de dominio no tenga derechos o intereses legítimos sobre él, o cuando se ha registrado el dominio de mala fe.

Mencionan igualmente que estos criterios han sido recogidos por los Artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de Nic Chile; concluyendo que tanto la normativa nacional como la internacional, se puede ver a través de un razonamiento meramente lógico, que el mejor derecho corresponde a Easy S.A., quien no sólo es titular de la marca "EASY", la cual está contenida íntegramente y encabeza el nombre de dominio en disputa, sino que de variados nombres de dominio con dicho signo. E incluso más, el nombre de dominio en disputa, a continuación del signo EASY, expresa "UD LO HACE" , frase muy similar a otras frases publicitarias de propiedad de Easy S.A., como fue señalado precedentemente "HAGALO EASY" y "HAGALO FACIL...HAGALO EASY", lo cual lo vincula más con la marca y el establecimiento que les pertenece.

B) Criterio de la creación intelectual del signo pedido.

Al respecto señalan que la expresión EASY es una creación intelectual y uno de los activos más importantes de Easy S.A., siendo el caso de autos una usurpación de un signo distintivo por parte de un tercero, que contradice los principios imperantes en nuestro derecho.

C) Criterio de la notoriedad del signo pedido.

Conforme a él postulan que el titular de un nombre de dominio debe ser la parte que le ha conferido a los mismos fama, notoriedad y prestigio, haciendo ver que tanto el signo EASY como las frases publicitarias ya mencionadas han sido creación de Easy S.A., quienes son los que le han otorgado fama y prestigio.

D) Criterio de inscripción abusiva del solicitante.

Al respecto señalan que la buena fe no es solo un principio aplicable a la resolución de conflictos de nombres de dominio, en los términos del "Reglamento de Asignación de Nombres de Dominio en CL", sino que es uno de los pilares fundamentales de todo nuestro sistema jurídico, por lo que no puede dejar de considerarse para la resolución de conflictos de esta naturaleza; analizando a continuación el texto del Artículo 22 del Reglamento de Asignación de Nombres del Dominio .CL para concluir que es evidente que la inscripción del primer solicitante fue abusiva, toda vez que ha solicitado un nombre de dominio que identifica a una marca conocida y usada profusamente hace años, sobre la cual no tiene ningún derecho o relación, y de la cual no pudo sino conocer.

E) Convenio de París.

Al respecto analizan el contenido de las disposiciones de los Artículo 6 bis que otorga protección a las marcas famosas y notorias, haciendo ver que la explotación no autorizada de un signo lleva a la dilución del poder distintivo intrínseco; y el aprovechamiento de una notoriedad ajena para promocionar productos y servicios que no han contribuido a la creación de dicha notoriedad, acarrea perjuicios al titular de la marca famosa y notoria.

El Artículo 10 bis del mismo tratado internacional sobre competencia desleal y el Artículo 8º de dicho Convenio, que se refiere a la protección de nombres comerciales.

Concluyen expresando que conforme a lo señalado anteriormente piden tener por presentada la demanda en juicio arbitral, acogerla a tramitación y en definitiva resolver asignando el nombre de dominio "easyudlohace.cl" a Easy S.A., con expresa condenación en costas de la contraparte.

IV.- Que con los documentos de fojas 42 a 60 se tendrá por acreditado que los señores Easy S.A., son titulares de diversas marcas registradas que consisten en o contienen la expresión EASY, así como la frase de propaganda “HAGALO FACIL...HAGALO EASY”.

V.- Con los documentos de fojas 61 a 68, se tendrá por acreditado que los señores Easy S.A. son titulares del nombre de dominio easy y de otros varios que contienen dicha expresión, los cuales han sido detallados en este fallo.

VI.- Que al no haber comparecido a este juicio la parte del primer solicitante don René Canales (MULTINET S.A.) y no haber presentado argumento ni prueba de ninguna especie, resulta imposible conocer sus motivaciones, propósitos o fundamentos para solicitar el nombre de dominio en disputa; de modo tal que al sentenciador resulta imposible conocer qué derechos pudo haber tenido el primer solicitante, si tenía alguno, al momento de formular su petición, aparte del que adquiere con el hecho de constituirse en primer solicitante de un nombre de dominio.

VII.- Que conforme al Artículo 14 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, “será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo derechos válidamente adquiridos por terceros”.

VIII.- Que la presentación de una solicitud de nombre de dominio que contiene una expresión idéntica a una marca registrada y utilizada en el comercio, debe entenderse como un hecho que viola derechos válidamente adquiridos por el titular de dicha marca, máxime cuando el primer solicitante no concurre a dar explicación, argumento ni prueba alguna que justifique su uso de dicha denominación.

IX.- Que el principio según el cual el nombre de dominio debe asignarse al primer solicitante sólo puede aplicarse en caso de que ninguno de quienes presentaron solicitudes competitivas tenga un mejor derecho sobre la denominación en disputa que los otros. De otra forma, no se justifica la existencia de un procedimiento de resolución de controversias y de arbitraje para quienes han presentado solicitudes competitivas, si siempre el primer solicitante tuviera garantizada la asignación del dominio en disputa.

Que en el caso en estudio se considera que los señores Easy S.A. tienen un mejor derecho sobre la expresión “easyudlohace” para inscribirla como nombre de dominio, por contener ella una marca comercial registrada.

X.- Que es un hecho público y notorio que la marca comercial EASY tiene las características de lo que en doctrina se llama una marca notoria y famosa para identificar establecimientos comerciales; y que en consecuencia su inclusión en un nombre de dominio para ser usado por un tercero, constituye una violación de los derechos del titular de dicha marca.

XI.- Que al respecto, el número 1 del Artículo 6 bis del Convenio de París, que protege las marcas notoriamente conocidas, establece que “los países miembros de la Unión se comprometen, entre otras cosas, a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptible de crear confusión, de una marca notoriamente conocida.

A su vez, el Artículo 16.2 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, publicado en el Diario Oficial de 17 de Mayo de 1995, establece que al determinarse si una marca de fábrica o de comercio es notoriamente conocida, los miembros tomarán en cuenta la notoriedad de esa marca en el sector

pertinente del público, inclusive la notoriedad obtenida por el miembro de que se trate como consecuencia de la promoción de dicha marca; y el número de 3 de dicha norma, señala que el Artículo 6 bis del Convenio de París, se aplicará mutatis mutandi, a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada.

XII.- Que conforme a lo anterior debe concluirse que la marca comercial EASY de propiedad de los señores Easy S.A., es un signo notorio gracias a la labor de posicionamiento de la marca por parte de su titular; y en atención a lo anterior, la protección que se debe brindar a dicho signo, excede el ámbito para el cual se encuentra registrado, debiendo ampliarse a cualquier otro rubro, aún no similar a aquel en el que el signo se encuentra inscrito, pero cuando exista peligro de que el uso de la marca indique una conexión entre el objeto de la protección y los bienes o servicios en los cuales ella será usada por un tercero, y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada.

XIII.- Que en consecuencia, en la especie debe aplicarse la norma del Artículo 16.3 del Acuerdo sobre los ADPIC en atención a que dada la notoriedad de la marca “EASY”, su total inclusión en el nombre de dominio en disputa y la estructura del mismo, se estima probable que el uso de esta denominación por parte de un tercero indique una conexión entre los bienes y servicios que se identifiquen con ella, con respecto a aquellos que corresponden al titular de la marca registrada; y obviamente se estima también que dicho uso no autorizado implica una lesión de sus intereses al titular de la marca registrada, toda vez que genera dilución de la misma; esto es, pérdida de su carácter distintivo y su atributo de ser un derecho exclusivo.

XIV.- Que de lo relacionado se desprende que los señores Easy S.A. tienen un mejor derecho al nombre de dominio en disputa, dado que éste incorpora íntegramente una marca comercial registrada de su propiedad, que además reviste el carácter de un signo de notoria relevancia.

XV.- Que de acuerdo con lo establecido en el inciso final del número 8 del Anexo 1 Procedimiento de Mediación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registros de Nombres del Dominio CL, 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 aquel de los solicitantes que haya pedido el nombre de dominio rechazado a inscripción en casos en que fuera 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.

XVI.- Que no se encuentran acreditadas en autos ninguna de las circunstancias establecidas en el número anterior, de modo que se negará a lugar a la petición de condena en costas, debiendo procederse de acuerdo con la regla general, y sus costas deberán ser asumidas por el segundo solicitante.

RESUELVO:

1.- Rechazar la solicitud de nombre de dominio easyudlohace.cl pedida por don René Canales (MUTINET S.A.).

2.- Aceptar la solicitud de Easy S.A., Rut No. 96.671.750-5, y asignarle en definitiva el nombre de dominio easyudlohace.cl

3.- Negar lugar a la petición de condena en costas pedida por Easy S.A.

Autorícese la sentencia por un Ministro de Fe o por dos testigos, en conformidad con lo previsto en el inciso final del Artículo 140 del Código de Procedimiento Civil.

Andrés Echeverría Bunster

Autorizo la firma de don Andrés Echeverría Bunster, cédula nacional de identidad No. 5.199.640-2.

Santiago, 4 de Enero de 2006.