JANETT FUENTEALBA ROLLAT

Juez Árbitro NIC Chile.

Rol No. 78 - 2011

Juicio arbitral mastereasy.cl

Yuri Alfredo Ayala Zambrano vs. Easy S.A.

SENTENCIA DEFINITIVA

ARBITRAJE POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO

MASTEREASY.CL

Santiago, 17 de Enero de 2012.

VISTOS:

Con fecha 7 de julio de 2011, don YURI ALFREDO AYALA ZAMBRANO, domiciliado para estos efectos en Héroe Manuel Jesús Muñoz 503, Recoleta, ciudad de Santiago, en adelante el "primer solicitante", inscribió para sí el nombre de dominio **mastereasy.cl.** Luego y encontrándose dentro de plazo, el día 26 de julio del mismo año, EASY S.A. en adelante el "segundo solicitante", con domicilio para estos efectos en Avenida Andrés Bello No. 2711, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, solicitó para sí la inscripción del nombre de dominio ya aludido.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 10 y 12 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en adelante

"el Reglamento" o "Reglamento de Nic Chile" indistintamente, las normas contenidas en el Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Reglamento de Nic Chile, y demás normas aplicables al conflicto, es que mediante Oficio de Nic Chile No. 15203 se designó a la suscrita como árbitro para la resolución del presente conflicto de asignación del nombre de dominio **mastereasy.cl,** aceptando dicho encargo según consta en autos, jurando desempeñar dicho cometido fielmente y en el menor tiempo posible. Por ello, se citó a las partes a una audiencia celebrada con fecha 17 de noviembre de 2011 a la cual concurre doña Daniela Fierro Caro, habilitada de derecho, con poder delegado de la abogada María Luisa Valdés Steeves, en representación del segundo solicitante; en rebeldía del primer solicitante, y del árbitro que conoce del presente conflicto.

Al no producirse conciliación, el Tribunal fijó en la misma audiencia las bases del procedimiento mediante un Acta, la cual fue notificada de manera personal a la parte asistente, y firmada por los presentes.

Según rola a fojas 23 del expediente, doña María Luisa Valdés Steeves, abogada, representando al segundo solicitante EASY S.A., interpone demanda de asignación de nombre de dominio, acompañando sus argumentos y pruebas tendientes a acreditar un mejor derecho para obtener le sea asignado el nombre de dominio en disputa. Sus argumentos, en síntesis, son:

a. Que su representada es una cadena de establecimientos comerciales especializados en la venta de productos para la construcción, remodelación y equipamiento de la casa y el jardín, con nacimiento en 1993 en Argentina, y en 1994 en Chile. Es una de las cadenas de establecimientos más importantes y destacadas del país, gozando de gran popularidad entre el público.

b. Que en el caso de autos, es reconocida la actitud de los usuarios de ingresar a los sitios mediante nombres que les son familiares, por lo que

asociarán el nombre de dominio mastereasy.cl a un sitio con información relativa a los servicios y productos de su mandante, lo cual no es así. Para acreditar su vinculación con la expresión EASY, aduce ser titular de 22 nombres de dominio que contienen dicha expresión en el país, como asimismo es titular de 44 marcas comerciales que contienen la expresión EASY, debidamente registradas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial INAPI. Estos argumentos son muestra que su representada es la legítima creadora y usuaria de la famosa marca EASY, y le ha otorgado reconocimiento y notoriedad en el mercado, marca que por lo demás es idéntica al elemento funcional del nombre de dominio en disputa, que tiene por objeto distinguir e identificar a su mandante y sus productos y servicios, lo que son ofrecidos en el mercado e internet.

c. Que con lo anterior, aduce que la sola adición de la palabra MASTER, la cual se traduce como MAESTRO en español, a la expresión EASY ya mencionada, no permite diferencia de forma adecuada el dominio en disputa de su mandante y sus actividades, sino que acrecienta el riesgo de confusión en los usuarios, ya que precisamente ella orienta sus productos y servicios a labores de maestranza relacionadas con hogar y construcción, siendo los MAESTROS (MASTER) sus consumidores habituales. Asimismo, la palabra MASTER por sí misma no posee distintividad o asociación alguna a empresa o persona determinada, por lo cual no puede ser considerada como elemento diferenciador.

d. Que entonces, de ser otorgado el dominio a la parte contraria, conforme a lo ya expresado se producirá un grave perjuicio a su parte, ya que los usuarios de internet al enfrentarse al dominio **mastereasy.cl** creerán que éste corresponde o cuenta con autorización de EASY S.A. para su uso, lo cual no concurre en la especie. Por ende, se está vulnerando lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento, que señala expresamente: *"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".

e. Como antecedentes de derecho, y luego de señalar la importancia de los nombres de dominio y su rol identificador, menciona criterios aplicables para este tipo de conflictos, tales como el criterio de titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio, notoriedad del signo pedido, mejor derecho por el uso empresarial legítimo, criterio de la identidad, más lo señalado en los artículos 6 bis, 8 y 10 bis del Convenio de París, referentes a la protección a marcas notorias y a la competencia desleal entre otros, y el criterio del uso efectivo, mencionando lo dispuesto tanto por OMPI, ICANN y en último término, Nic Chile en su Reglamento, destacando los artículos 14 y 22 de este último.

f. En el misma demanda, acompaña los siguientes documentos, no objetados por la contraria, a saber:

1.- Copias simples de certificados de registro marcario, y documentos de Nic Chile que dan cuenta de titularidad respecto a marcas comerciales y nombres de dominio señalados en su presentación.

2.- Copia de la búsqueda de la expresión EASY en el buscador Google.

3.- Copia del sitio Web oficial de su mandante, www.easy.cl.

4.- Impresión de sito web wikipedia.org en el cual aparece una breve reseña histórica de su representada.

5.- 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 al cual pertenece su representada.

6.- Impresión de sito web www.futbol.easy.cl, con bases de promoción "EASY y Alexis Sánchez te llevan a ver el partido Chile-Brasil".

7.- Copia de fallos arbitrales sobre los nombres de dominio promain.cl, Premium-essiac-tea-4less.cl, easyservice.cl y viñasdelmaipo.cl.

Luego, a fojas 184 del expediente, el Tribunal recibe la causa a prueba por el término fijado, señalando como hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos los siguientes:

1.- Derechos e intereses de las partes en el nombre de dominio mastereasy.cl.

2.- Utilización efectiva que las partes han hecho del nombre o denominación mastereasy.cl.

Ante esta última presentación, el segundo solicitante reitera la prueba ya acompañada, reproduciendo los argumentos ya expresados, y haciendo presente asimismo la inactividad del primer solicitante en el proceso.

Por último y atendido el mérito de autos, en especial la situación de inactividad en que se encuentra la parte demandada, el Tribunal a fojas 188 cita a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el objeto de este juicio arbitral es determinar la procedencia o no de la solicitud de asignación definitiva del nombre de dominio **mastereasy.cl,** intentada por la segunda solicitante en contra de la primera,

como se ha expresado. Ambas partes han aceptado de manera voluntaria someterse a este procedimiento arbitral por el solo hecho de solicitar la inscripción del nombre de dominio, según lo dispuesto en el artículo 6 del Reglamento de Nic Chile.

SEGUNDO: Que, según dispone dicho Reglamento en su artículo 14, "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", por lo cual este Tribunal debe proceder a examinar la solicitud a la luz de dicha norma. Es así como al revisar si se han contrariado las "normas vigentes sobre abusos de publicidad", se debe tener en consideración -entre otras- la Ley No. 19.733, sobre Libertad de opinión e información y ejercicio del periodismo, la cual sería aplicable al conflicto entendiendo a un sitio web como un medio de comunicación social, cuestión que es discutible en la especie. Aún y todo entendiendo como cumplida dicha exigencia, como asimismo extendiendo las facultades de este Tribunal a apreciar y juzgar el contenido de un sitio web más allá de su relación con el nombre de dominio – lo cual escapa del ámbito de competencia de esta sentenciadora -, sólo cabría la aplicación por analogía de lo establecido en el artículo 29 de dicha ley, referente a los delitos de injuria y calumnia. En la especie, no se advierte tal vulneración, por ende no existe en el caso una vulneración de las normas sobre abuso de publicidad.

TERCERO: Que al efectuar un análisis de la infracción a los principios de ética mercantil y competencia leal, la normativa aplicable al efecto es -entre otras- la Ley No. 29.169, que Regula la competencia desleal; el D.L No. 211 de 1973 y el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial. A la luz de dichos preceptos tampoco se entiende -según este Tribunal- que el mero hecho de solicitar una inscripción constituya per se un acto lesivo a estos principios, ya que si bien del solo examen de la página web alojada bajo el

nombre de dominio, en uso provisoriamente por parte del primer solicitante, se advierte una relación con la actividad de la demandante y segunda solicitante, ella no lesiona por sí misma la actividad de esta última. Por ende, tampoco se configura por este hecho una supuesta mala fe del demandado.

CUARTO: Que atendiendo al último requisito, es decir si se han vulnerado "derechos válidamente adquiridos por terceros", debemos señalar que efectivamente el segundo solicitante EASY S.A. ha demostrado ser una empresa dedicada a la comercialización de productos para construcción y hogar, ampliamente reconocida en el país, gozando entonces la expresión EASY de un carácter de fama y notoriedad, por lo cual dicho solicitante ha inscrito diversos nombres de dominio y marcas comerciales tendiente a proteger dicha expresión como activo comercial. Conforme a ello, la adición de la palabra que proviene del inglés "master", que tal como señala la demandante significa comúnmente "maestro" en nuestro idioma, por sí misma no aporta ningún carácter distintivo a la expresión EASY, sino que se relaciona a ésta, cuestión que no ha sido desvirtuada por el primer solicitante. Este último, tal como se ha mencionado no se ha apersonado en juicio, motivo por el cual se desconoce en la práctica cuáles serían sus derechos respecto al nombre de dominio en disputa, encontrándose amparado tan sólo por la circunstancia de ser el primer solicitante y asistirle el principio first come, first served, aplicable tan sólo en la medida que ninguno de los solicitantes pudiese demostrar un mejor derecho en torno al nombre de dominio que la contraria, cuestión que en la especie no sucede.

QUINTO: Que así las cosas y no existiendo prueba ni argumentos en contrario, este Tribunal entiende que es el segundo solicitante quien ha demostrado tener derechos válidamente adquiridos sobre la denominación "EASY" entendida como elemento central y diferenciador en el nombre de dominio disputado **mastereasy.cl**., lo cual puede llegar a lesionar sus derechos e intereses sobre la denominación EASY, sin que ello se advierta

fehacientemente hasta el momento sin embargo. Todo lo anterior, unido a la nula actividad del demandado, permite concluir que se configura respecto al segundo solicitante un mejor derecho en torno al nombre de dominio intentado, toda vez que la expresión EASY -como ya se ha dicho-, presenta caracteres de fama y notoriedad que podrían configurar cierto margen de confusión y error ante el público consumidor, el cual podría creer encontrarse legítimamente frente a productos o servicios ofrecidos por el segundo solicitante, dado la fama y notoriedad de dicha expresión antes indicada.

SEXTO: Que ante este Tribunal no se ha apersonado el primer solicitante para hacer valer su mejor derecho frente al dominio solicitado y disputado en este procedimiento arbitral, motivo por el cual se encuentra en situación de rebeldía acorde a lo dispuesto en las bases de procedimiento. Por ende, a su favor tan sólo concurre el principio denominado "first come, first served", ampliamente discutido en doctrina por su aplicabilidad en situaciones de ultima ratio, lo cual no sucede en la especie tal como se ha señalado, ya que obran antecedentes suficientes a juicio de esta sentenciadora para configurar un mejor derecho a favor de la demandante, basado entre otros en las marcas comerciales y nombres de dominio presentados, los cuales dan cuenta asimismo de la utilización que efectivamente se le da a la denominación EASY tanto en el ámbito marcario como en el de nombres de dominio, elementos que han resultado determinantes al momento de decidir el presente conflicto, todos ellos motivos claros para no proceder a la aplicación del principio *first come, first served.*

SÉPTIMO: Que para arribar a la conclusión antedicha se ha utilizado principalmente, más no de manera absoluta el criterio marcario ya desarrollado, sino que se ha hecho aplicación de las normas legales aplicables, como asimismo un análisis basado en criterios de justicia y equidad, necesarios para poder llegar a la conclusión antes mencionada y por ende concluir que la asignación definitiva del nombre de dominio intentado al segundo solicitante no

vulnera derechos de ninguna especie. Lo dicho precedentemente sin embargo, deja a salvo los demás derechos que el primer solicitante pueda detentar y hacer valer en las oportunidades que estime pertinentes.

OCTAVO: Que, refiriéndose a la condena en costas solicitada por el demandante, cabe a su respecto mencionar el Artículo 8 inciso final del Anexo 1 del Reglamento de Nic Chile, que establece el Procedimiento de Mediación y Arbitraje. Este, luego de señalar entre otros que en casos de conflictos de inscripción como éste, el primer solicitante se ve eximido del pago de costas, señala expresamente que: "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." . Entonces, es facultad del juez árbitro determinar la procedencia o no del pago de las costas a la luz de los antecedentes vertidos. En los autos el segundo solicitante no ha demostrado la mala fe de la contraria, lo cual es su carga procesal no existiendo norma que invierta dicha carga de la prueba, por lo cual el Tribunal desestimará la solicitud de condena en costas intentada por la demandante.

Por estos fundamentos, y además lo dispuesto en los artículos 222 del Código Orgánico de Tribunales, 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, y en el Anexo 1° del Procedimiento de Mediación y Arbitraje contenido en la Reglamentación para el Funcionamiento del sistema de Nombres de Dominio .CL, y conforme asimismo a los principios de mejor derecho o legitimación, y a la prudencia y equidad,

SE RESUELVE:

1.- Rechazar la solicitud de inscripción del nombre de dominio **mastereasy.cl** presentada por el primer solicitante, YURI ALFREDO AYALA ZAMBRANO.

2.- Acoger la demanda interpuesta, y por consiguiente **asignar** el nombre de dominio **mastereasy.cl** al segundo solicitante, esto es, **EASY S.A.**

3.- Que no se condena en costas a la vencida, por haber tenido motivo plausible para litigar.

Notifíquese la presente resolución a las partes vía carta certificada y además por correo electrónico, con firma digital, y por esta última vía, a Nic Chile.

Remítase este expediente a Nic Chile para su archivo.

Janett Fuentealba Rollat

Abogado

Juez Árbitro Nic Chile.

Autorizó don Pedro Sadá Azar, Notario Titular de Santiago.