Re.: Arbitraje por el conflicto del nombre de dominio **mieasy.cl**
Oficio OF08481

VISTOS:

1. Que con fecha 14 de septiembre de 2007, don CRISTIÁN MAURICIO DE JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA solicita la inscripción del nombre de dominio **mieasy.cl**. Posteriormente, con fecha 2 de octubre de 2007, EASY S.A., representado en calidad de contacto administrativo por doña SANDRA SEGUEL, solicita igualmente la inscripción del mismo dominio **mieasy.cl**, quedando así trabado el conflicto materia de este arbitraje.

2. Que mediante Oficio OF08481, NIC Chile designa al infrascrito como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido dominio.

3. Que con fecha 7 de enero de 2008, el infrascrito acepta el nombramiento de árbitro mediante resolución de la misma fecha en la cual, además, se cita a las partes a una audiencia de conciliación o de fijación de procedimiento para el día 15 de enero de 2008, a las 11:30 horas, en Málaga 232-E, Comuna de Las Condes, Santiago, siendo dicha aceptación notificada a las partes por correo electrónico y por carta certificada.

4. Que con fecha 15 de enero de 2008, se efectúa el comparendo fijado para ese día, al que sólo asiste doña CLAUDIA MARÍA MÉNDEZ MASSARDO quien exhibe poder para representar al Segundo Solicitante, EASY S.A. y, asimismo, acredita haber consignado el monto fijado como honorarios provisionales por el árbitro.

5. Que con fecha 21 de enero de 2008, el Segundo Solicitante, acredita la consignación del saldo de los honorarios arbitrales correspondientes.

6. Que con fecha 28 de enero de 2008, doña CARMEN PAZ ÁLVAREZ ENRÍQUEZ, en representación del Segundo Solicitante, EASY S.A., presenta su demanda de asignación del dominio **mieasy.cl**, argumentando que 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. Dicha empresa fue fundada en 1993 en Argentina, y en 1994 en Chile. Uno de los aspectos destacados de esta empresa, 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 buenos precios.

   Agrega el Segundo Solicitante, que cada una de las tiendas produce un gran impacto económico, atrayendo a más de diez millones de clientes al año. En Chile, EASY S.A. emplea actualmente a más de tres mil personas, aumentando este número constantemente por ser una compañía en expansión. A partir del año 2000, EASY S.A. se expandió desde la zona central del país hacia el extremo Norte y Sur, contando hoy con 21 salas ubicadas desde la II hasta la X Región.

A partir de los antecedentes señalados, se puede constatar que EASY S.A. es una de las cadenas de establecimientos comerciales más importantes y destacadas del país, gozando de gran popularidad entre el público consumidor.

EASY S.A., como parte de la estrategia para proteger sus derechos y nombre comercial, el cual, como es sabido, ha adquirido renombre tanto a nivel nacional como internacional, ha registrado una familia de marcas comerciales consistentes en la expresión **"EASY"**, ya sea sola o con otra palabra que la acompaña. Así, la marca **"EASY"** se encuentra amparada, entre otros, por los siguientes registros marcarios:

- **"EASY"** Registro Nº 696.459 para distinguir productos de la clase 7;
- **"EASY"** Registro Nº 704.539 para distinguir servicios de la clase 36;
- **"EASY"** Registro Nº 734.504 para distinguir productos de la clase 16;
- **"EASY"** Registro Nº 696.461 para distinguir servicios de la clase 37;
- **"EASY"** Registro Nº 747.710 para distinguir servicios de la clase 37;
- **"EASY"** Registro Nº 730.766 para distinguir establecimientos comerciales de ventas de productos en clases 1-34;
- **"EASY"** Registro Nº 737.175 para distinguir establecimientos comerciales de ventas de productos en clases 1-34;
- **"EASY"** Registro Nº 696.458 para distinguir servicios de las clases 35, 39 y 40;
- **"EASY"** Registro Nº 696.460 para distinguir productos de las clases 6,17,19, 20, 21, 22, 24 y 27;
- **"EASY"** Registro Nº 739.502 para distinguir productos de las clases 6,17,19, 20, 21, 22, 24 y 27;
- **"EASY"** Registro Nº 770.032 para distinguir establecimientos comerciales de ventas de productos en clases 5, 6,7,9 - 24, 26, 27, 31, 32, 33 y 34;
- **"EASY"** Registro Nº 779.898 para distinguir productos de las clases 5,9 -15, 18, 23,26, 32, 33 y 34;
- **"EASY ASI DE FACIL"** Registro Nº 757.568 para distinguir establecimientos comerciales de ventas de productos en clases 1-34;
- **"EASY CLIENTE PROFESIONAL"** Registro Nº 726.801 para distinguir servicios de la clase 36;

- **“EASY ESTAMOS PARA AYUDARTE”** Registro Nº 740.190 para distinguir establecimientos comerciales de ventas de productos en clases 1-34;
- **“EASY EXPRESS”** Registro Nº 614.386 para distinguir establecimientos comerciales de ventas de productos en clases 5, 6, 7, 9-24, 26, 27, 31-34;
- **“EASY HOGAR Y CONSTRUCCION”** Registro Nº 729.712 para distinguir establecimientos comerciales de ventas de productos en clases 1-34;
- **“EASY HOME”** Registro Nº 737.177 para distinguir establecimientos comerciales de ventas de productos en clases 1,2,3, 4,8, 9,16,25,28, 29 y 30;
- **“EASY HOME”** Registro Nº 626.586 para distinguir establecimientos comerciales de ventas de productos en clases 5, 6, 7, 9-24, 26, 27,31-34;
- **“EASY INFORMA”** Registro Nº 665.948 para distinguir servicios de la clase 35;
- **“EASY INFORMA”** Registro Nº 663.977 para distinguir productos de la clase 16;
- **“EASY AHORA O NUNCA”** Registro Nº 541.077 para distinguir productos de la clase 6;
- **“EASY PORQUE SABEMOS LO QUE CUESTA GANAR TU DINERO”** Registro Nº 664.415 para distinguir establecimientos comerciales de ventas de productos en clases 5, 6, 7, 9-24, 26, 27, 31-34;
- **“EASY TODO PARA SU HOGAR EN UN SOLO LUGAR”** Registro Nº 740.193 para distinguir establecimientos comerciales de ventas de productos en clases 1-34;
- **“EASY TODO PARA SU HOGAR EN UN SOLO LUGAR”** Registro Nº 739.923 para distinguir establecimientos comerciales de ventas de productos en clases 1-4,8,25,28-30;

- **“EASY TODO PARA SU HOGAR EN UN SOLO LUGAR”** Registro Nº 542.380 para distinguir establecimientos comerciales de ventas de productos en clases 5-7,9-24,26-27,31-34;
- **“EASY TODO PARA SUS PROYECTOS”** Registro Nº 740.191 para distinguir establecimientos comerciales de ventas de productos en clases 1-34;
- **“EASY … TODO TODO PARA SUS PROYECTOS”** Registro Nº 571.799 para distinguir servicios en clase 36;
- **“EASY… TODOS TODOS LOS PRECIOS BAJOS”** Registro Nº 571.800 para distinguir servicios en clase 36;
- **“EASY… ASI DE FACIL”** Registro Nº 465.225 para distinguir productos en clase 17;
- **“EASY… ASI DE FACIL”** Registro Nº 469.880 para distinguir productos en clase 6;
- **“EASY… ASI DE FACIL”** Registro Nº 773.716 para distinguir productos en clase 17;
- **“EASY… ASI DE FACIL”** Registro Nº 773.717 para distinguir productos en clase 19;
- **“EASY… ASI DE FACIL”** Registro Nº 773.718 para distinguir productos en clase 20;
- **“EASY… ASI DE FACIL”** Registro Nº 773.719 para distinguir productos en clase 21;
- **“EASY… ASI DE FACIL”** Registro Nº 773.720 para distinguir productos en clase 22;
- **“EASY… ASI DE FACIL”** Registro Nº 773.721 para distinguir productos en clase 24;
- **“EASY… ASI DE FACIL”** Registro Nº 773.722 para distinguir productos en clase 27;
- **“EASY… ASI DE FACIL”** Registro Nº 469.882 para distinguir servicios en clase 37;
- **“EASYPRO”** Registro Nº 658.481 para distinguir servicios en clase 36;

- **“HAGALO FACIL…HAGALO EASY”** Registro Nº 696.952 para distinguir productos en clase 6;
- **“HAGALO FACIL…HAGALO EASY”** Registro Nº 696.953 para distinguir productos en clase 17;
- **“HAGALO FACIL…HAGALO EASY”** Registro Nº 696.954 para distinguir productos en clase 19;
- **“HAGALO FACIL…HAGALO EASY”** Registro Nº 696.955 para distinguir productos en clase 20;
- **“HAGALO FACIL…HAGALO EASY”** Registro Nº 696.956 para distinguir productos en clase 21;
- **“HAGALO FACIL…HAGALO EASY”** Registro Nº 696.957 para distinguir productos en clase 22;
- **“HAGALO FACIL…HAGALO EASY”** Registro Nº 696.958 para distinguir productos en clase 24;
- **“HAGALO FACIL…HAGALO EASY”** Registro Nº 696.959 para distinguir productos en clase 27;
- **“HAGALO FACIL…HAGALO EASY”** Registro Nº 696.960 para distinguir servicios en clase 37;
- **“HAGALO EASY”** Registro Nº 737.176 para distinguir establecimientos comerciales de ventas de productos en clases 1-34;
- **“INNOVA EASY”** Registro Nº 734.175 para distinguir servicios en clase 35;
- **“JARDIN EASY”** Registro Nº 723.443 para distinguir servicios en clase 44;
- **“MAS EASY”** Registro Nº 785.949 para distinguir productos en clase 9;
- **“MAS EASY”** Registro Nº 785.950 para distinguir productos en clase 16;
- **“MAS EASY”** Registro Nº 785.951 para distinguir servicios en clase 35;
- **“MAS EASY”** Registro Nº 785.952 para distinguir servicios en clase 36;
- **“DATO EASY”** Registro Nº 660.964 para distinguir servicios en clase 37,40 y 42;

- **“EASY FIX”** Registro Nº 802.080 para distinguir productos en clase 22;
- **“EASY FIX”** Registro Nº 802.081 para distinguir productos en clase 6;
- **“EASY FIX”** Registro Nº 801.382 para distinguir productos en clase 20;
- **“EASY HOGAR & CONSTRUCCION”** Registro Nº 799.797 para distinguir servicios en clase 35;
- **“EASY HOGAR & CONSTRUCCION”** Registro Nº 799.798 para distinguir servicios en clase 36;
- **“EASY HOGAR & CONSTRUCCION”** Registro Nº 800.752 para distinguir productos en clase 16;
- **“EASY HOGAR & CONSTRUCCION”** Registro Nº 800.753 para distinguir productos en clase 9

Añade el Segundo solicitante, que la familia de registros marcarios enumerados y acompañados en el escrito presentado, es una muestra del mejor derecho de EASY S.A. sobre el nombre de dominio en disputa, toda vez que el dominio solicitado comprende íntegramente la marca **“EASY”**.

Indica el Segundo Solicitante que a mayor abundamiento y como una prueba más del mejor derecho de EASY S.A., es titular, entre otros, de los siguientes nombres de dominio que se estructuran sobre la expresión “EASY”:

- **easy.cl**
- **maseasy.cl**
- **eseasy.cl**
- **easyshop.cl**
- **easyoutlet.cl**
- **clubeasy.cl**
- **clubeasyclubfacil.cl**
- **easy-home.cl**
- **easybusiness.cl**
- **easychile.cl**
- **easycomchile.cl**
- **easycorp.cl**
- **easyemail.cl**
- **easyexpress.cl**
- **easyhogar.cl**
- **easyhome.cl**
- **easymas.cl**
- **easymoney.cl**
- **easysecurity.cl**
- **easytools.cl**
- **easyudlohace.cl**
- **hagaloeasy.cl**
- **innovaeasy.cl**
- **Web-easy.cl**

Añade el Segundo Solicitante que los dominios citados de propiedad de EASY S.A., se estructuran precisamente sobre la expresión “**EASY”** que identifica a esta compañía en el mercado nacional e internacional. Por su parte, el dominio **mieasy.cl** en disputa aparece como una simple extensión de los dominios anteriormente citados, lo cual evidentemente producirá todo tipo de confusiones en el público consumidor.

Agrega el Segundo Solicitante, que corresponde a un hecho público y notorio que la expresión “EASY” ha identificado a EASY S.A. en el mercado desde su creación en el año 1993, es decir, por cerca de 15 años, además es una destacada empresa dedicada a la venta y comercialización de materiales y productos de todo tipo y la prestación de servicios vinculados con estos productos. Sólo basta señalar que en la actualidad cuenta con 21 establecimientos comerciales distribuidos a lo largo de todo nuestro país.

Indica el Segundo Solicitante que existe una clara y evidente similitud entre la marca de EASY S.A., sus nombres de dominio y el nombre de dominio en disputa, puesto que el que el nombre de dominio solicitado contiene íntegramente y se estructura sobre la expresión “EASY”, lo que pone de manifiesto la casi identidad existente entre el dominio en cuestión y la marca registrada por EASY S.A. ante NIC Chile y el Departamento de Propiedad Industrial. El Primer Solicitante se limitó a tomar la expresión “EASY”, y agregarle el término “MI”, lo cual aumenta aún más el riesgo de confusión, ya que “MI EASY” denota un grado de pertenencia o relación con **“EASY”**.

Además, EASY S.A. tiene en el sitio Web corporativo **easy.cl** un link denominado precisamente “MI CUENTA”, en el extremo superior derecho del *home* del sitio, que se trata de una sección privada donde los clientes de **“EASY”** pueden encontrar y almacenar toda su información personal relacionada con sus cuentas, sus datos personales, el estado de sus compras, entre otros.

En consecuencia, señala el Segundo Solicitante que cualquier usuario podrá lógicamente pensar que **mieasy.cl** tiene la misma función que “MI CUENTA”, ya que es una simple derivación de algo que ya está en funcionamiento en la red, sólo que como link de la página corporativa de EASY S.A. Asimismo, si éste link tiene como finalidad almacenar datos de los clientes de EASY, es claro que la idea detrás de esta sección es la misma que deja entrever el dominio en disputa: EASY como parte de la vida de los usuarios y consumidores, o sea: MI EASY.

Indica el Segundo Solicitante que es evidente que habrá confusión entre los usuarios de Internet, puesto que el posesivo “MI” ya es utilizado actualmente por EASY S.A. en la *World Wide Web* asociado al signo **“EASY”**, ergo, hay una vinculación directa entre el nombre de dominio en conflicto e EASY S.A. y, por consiguiente, éste tiene un legítimo interés en el dominio en conflicto.

A mayor abundamiento, EASY S.A. es titular de un nombre de dominio muy similar al dominio en conflicto: **maseasy.cl**, de esta forma, éste dominio se diferencia sólo en la letra “I” de **mieasy.cl**. En consecuencia, existen similitudes gráficas que hacen que sea prácticamente imposible diferenciar un dominio de otro, lo que a todas luces incrementará la confusión entre los usuarios de Internet.

Incluso sin considerar el elemento “MI” y lo que hemos dicho al respecto, considerando la fama y notoriedad de la marca de EASY S.A. y su amplia presencia en Internet y en el mercado en general, no dudan que los usuarios de Internet serán inducidos a error en el caso de que se le asignara el nombre de dominio en disputa

a un tercero, toda vez que al acceder a dicho sitio, con toda lógica esperará encontrar información relativa a EASY S.A. Agrega el Segundo Solicitante, que para reforzar lo anterior, sólo basta ingresar al famoso buscador GOOGLE en Chile, y realizar una búsqueda de la expresión "EASY", encontrando que los primeros resultados que arroja la búsqueda aluden directamente a EASY S.A.

Por último, indica el Segundo Solicitante que cabe considerar que la expresión "EASY" corresponde exactamente a la razón social de EASY S.A., lo cual confirma la confusión que se producirá entre los consumidores.

Añade el Segundo Solicitante que en el hipotético e improbable caso que no se rechazara la solicitud del Primer Solicitante, se permitiría que un tercero haga uso de una marca famosa y notoria, debidamente registrada ante el Departamento de Propiedad Industrial que no sólo sirve para distinguir los establecimientos comerciales de EASY S.A., sus productos y servicios sino que, además, es una expresión que forma parte esencial de su razón social.

Por otro lado, añade el Segundo Solicitante que 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, "FARMACIAS AHUMADA", "UNIVERSIDAD DE CHILE" o "JUMBO", 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, y caótico.

Como consecuencia del radical aumento de usuarios de Internet, se han sucedido conflictos cuyo escenario ya no es el mundo real, sino que el mundo virtual que constituye Internet. De esta forma, el derecho ha debido abocarse al estudio de dichos conflictos, y las subsecuentes propuestas de resolución de los mismos.

En este sentido, cabe señalar según el Segundo Solicitante 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. Los nombres de dominio comparten un sinnúmero de aspectos, características y propósitos con las marcas comerciales, de tal entidad que permiten sostener que los nombres de dominios, 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.

En razón de lo anterior, señala el Segundo Solicitante, que la resolución de los conflictos por asignación de nombres de dominio debe tener presente la titularidad de registros marcarios para el signo pedido como nombre de dominio.

Reitera EASY S.A. 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 mismo, esto es, la distinción por medio de un signo, del origen de los bienes y servicios que se transan en el mercado real.

Por otro lado, indica el Segundo Solicitante que con fecha 1 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 aspecto fundamental para la resolución de los conflictos de nombres de dominio, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestión. En efecto, agrega el Segundo Solicitante que, en su título preliminar, dicha normativa señala 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."* ICANN es, a nivel mundial, la entidad con más autoridad en esta materia, toda vez que constituye la reunión de mayor envergadura de comunidades participantes en Internet, tales como asociaciones profesionales, legales, de usuarios, proveedores, etc.

También deben tenerse presente los criterios de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), los cuales están plasmados en el Informe Final de la OMPI, así como las opiniones del Panel OMPI Sobre Ciertas Preguntas Relacionadas con el UDRP (*WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions*), que 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.

Los criterios mencionados han sido recogidos, además, por los Artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC Chile, en particular en el artículo 22 del referido Reglamento, en su primer párrafo, letra a), que señala: "*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."*

En síntesis, para el Segundo Solicitante, 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 el Segundo Solicitante es titular de la marca comercial **"EASY"** a la cual EASY S.A. ha otorgado fama y notoriedad en nuestro país, la cual es gráfica y fonéticamente casi idéntica al dominio en disputa de autos y además, como ya se señaló, también es identificado por el posesivo "MI" en relación con "EASY".Por ello, puede presumirse que de otorgarse el nombre de dominio en conflicto al Primer Solicitante, **mieasy.cl**, se causaría una confusión indeseable y de proporciones en los usuarios de Internet.

Añade EASY S.A. que es quien tiene el mejor derecho sobre el nombre de dominio **mieasy.cl**, además, si se utiliza el criterio de la notoriedad del signo pedido, ya que dicha teoría postula que el titular de un nombre de dominio debe ser la parte que le ha conferido al mismo fama, notoriedad y prestigio; 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. De acuerdo al Segundo Solicitante, la aplicación de este criterio obliga a concluir que el mejor derecho sobre el nombre de dominio **mieasy.cl** lo tiene él, debido a que el signo "**EASY**" identifica a EASY S.A. en el mercado nacional hace cerca de 15 años, adquiriendo fama y notoriedad en el mismo. Por lo tanto, para el Segundo Solicitante, corresponde la aplicación de este principio a la resolución del conflicto suscitado en estos autos y asignar el nombre de dominio **mieasy.cl** a EASY S.A.

El Segundo Solicitante cita además el criterio del mejor derecho por el uso empresarial legítimo, el cual 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, EASY S.A. cuenta con una serie de nombres de dominio y además tiene registrado el signo **"EASY"** ante el Departamento de Propiedad Industrial, mientras que el Primer Solicitante en nada se relaciona al signo en cuestión y, por el contrario, busca imitar la marca famosa y notoria de EASY S.A. con el objeto de obtener un beneficio ilícito.

Agrega el Segundo Solicitante que también es aplicable el criterio de la identidad, el cual 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 EASY S.A., ya que es titular de la marca famosa y notoria **"EASY"**, que es prácticamente idéntica al nombre de dominio en cuestión, y que identifica a EASY S.A. en todo Chile. El Segundo Solicitante hace presente que este criterio ha sido recogido por la jurisprudencia nacional como en el fallo de 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...".*

Otro criterio citado por el Segundo Solicitante es el de de la solicitud abusiva, el cual señala es recogido por el "Reglamento de Asignación de Nombres de Dominio en CL" en su artículo 22 que dispone: *"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: 1º) 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. 2º) Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio, y 3º) Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe."*

En el caso de autos, estima EASY S:A. que se cumplen las tres condiciones señaladas anteriormente puesto que es claro que el nombre de dominio en conflicto es engañosamente similar a la famosa y notoria marca "**EASY**" y, en cambio, el Primer Solicitante no tiene ningún interés legítimo en el dominio **mieasy.cl**, ya que no es titular de marcas comerciales ni de nombres de dominio similares que le pudieran avalar. De aquí se concluye que este dominio ha sido solicitado de mala fe, toda vez que resulta evidente que ha sido solicitado por el Primer Solicitante para perjudicar de alguna forma a EASY S.A.o bien para aprovecharse de la fama y notoriedad de éste.

A mayor abundamiento, agrega el Segundo Solicitante, lo señalado en la sentencia del nombre de dominio **viñasdelmaipo.cl**, ya mencionada, en cuanto a que *"la buena fe no es sólo 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"*.

Añade el Segundo Solicitante que entre el demandado, don CRISTIÁN MAURICIO DE JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA, y PARIS S.A. se suscitó un conflicto idéntico al de autos en relación al nombre de dominio **miparis.cl**. En la sentencia, que asignó el nombre de dominio a PARIS S.A., dictada por la juez árbitro doña Janett Fuentealba Rollat, se señaló en su considerando quinto: *"Que este tribunal estima que la actitud del primer solicitante, en atención a inscribir el nombre de dominio miparis.cl**,** vulnera las normas sobre competencia leal, toda vez que el segundo solicitante ha demostrado ser el titular de las marcas PARIS que acompañó oportunamente, además de haber demostrado dotar a estas marcas de fama y notoriedad suficiente para que este tribunal estime que todas estas circunstancias configuran un mejor derecho para la segunda solicitante."*

En consecuencia, EASY S.A. cree que al ser los casos tan similares, y como en ese juicio ya se ha reconocido que la actitud del demandado vulnera las normas de competencia leal, este criterio debe aplicarse también en el caso de autos.

Entonces, dado que el Segundo Solicitante ha sido el que le ha otorgado fama y notoriedad a la familia de marcas **"EASY"** y las ha usado profusamente tanto a nivel

nacional como internacional, e incluso existe jurisprudencia que reconoce la mala fe del demandado en un juicio análogo al de autos, no cabe sino concluir que la solicitud del Primer Solicitante ha sido abusiva y, por ende, contraria a la buena Fe.

Además, el Segundo Solicitante señala que también es aplicable a este caso el Convenio de Paris, cuyas normas tienen plena vigencia y aplicabilidad en Chile y tienen el rango de ley. En especial, cita lo dispuesto en el artículo 6 *bis*, el cual establece 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*."

Indica el Segundo Solicitante que esto implica que las marcas famosas y notorias, como es el caso de **"EASY"** han de protegerse especialmente por los países miembros de la Unión, toda vez que de su explotación no autorizada se deriva, por un lado la dilución del poder distintivo intrínseco de dichas marcas y por otro, 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, de otorgarse el nombre de dominio en conflicto a un tercero, el público asociaría dicho nombre a EASY S.A., o deduciría lógicamente que se trata de un sitio de propiedad de ésta, incurriendo en error y confusión ya que dicho tercero en nada se relaciona con la misma.

Además, el artículo 10 bis del Convenio de Paris, 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 lo señalado precedentemente para el Segundo Solicitante, es evidente la confusión que se produciría de otorgarse el nombre de dominio en disputa a un tercero que en nada se relaciona con EASY S.A. y que es, en la práctica, plenamente idéntico a la marca notoria y famosa de la que es titular ésta.

A su vez, el artículo 8° del Convenio de París establece 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 comercio*". Esto es, los nombres con que son conocidas las empresas y sociedades deben ser protegidas en Chile y en cualquier otro país miembro del Convenio. Pues bien, **"EASY"** constituye el nombre comercial, imagen corporativa y "*goodwill*" de EASY S.A. para lo cual se han invertido cuantiosos recursos, humanos y económicos, tanto en Chile como en el extranjero, y en consecuencia debe gozar de protección. Resulta evidente que los usuarios asociarán el sitio **mieasy.cl** con la empresa del mismo nombre EASY S.A.

El Segundo Solicitante concluye que a la luz de lo expuesto y teniendo presente los diversos argumentos antes indicados, así como la titularidad de las marcas comerciales y nombres de dominio EASY, la fama y notoriedad de esta marca, la utilización de ella para identificar sus productos, servicios y establecimientos comerciales e industriales a lo largo de todo Chile y el uso que EASY S.A. ha hecho del posesivo "MI" vinculado a **"EASY"** en la World Wide Web, considera que es EASY S.A. el titular del mejor derecho para la obtención del nombre de dominio en disputa. Cabe tener presente que los antecedentes y registros marcarios antes citados, acreditan que ha sido EASY S.A. quien ha conferido fama, notoriedad y distintividad al signo **"EASY"**. Por lo anterior, señala que sólo cabe abocarse a los criterios y políticas de solución de conflictos de asignación de nombres de dominio, los que concluyen necesariamente, para el Segundo Solicitante, en el mejor derecho de EASY S.A. sobre el signo en disputa.

Por último, añade el Segundo Solicitante, los nombres de dominio son la herramienta que permitirán continuar con el creciente y explosivo desarrollo de Internet, mientras constituyan el fiel reflejo de cada uno de los usuarios de dicha red. Por lo anterior, evidentemente la asignación del dominio **mieasy.cl** al demandado de autos, constituiría una causal de error y confusión en el público usuario y consumidor, que no se condice con el espíritu de la normativa marcaria vigente, los criterios propugnados por ICANN, la OMPI, la Reglamentación de NIC Chile, la jurisprudencia arbitral 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 sea fundamental para los intereses de EASY S.A.

7. Que por resolución de fecha 13 de marzo de 2008, se da traslado al Primer Solicitante de la demanda arbitral correspondiente, lo que se notifica por correo electrónico.

8. Que con fecha 25 de marzo de 2008, se cita a las partes a oír sentencia, resolución que es notificada a las partes por correo electrónico.

Y CONSIDERANDO:

1. Que de acuerdo al artículo 7 del Procedimiento de Mediación y Arbitraje contenido en la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, los árbitros llamados a resolver los conflictos de nombres de dominio tendrán el carácter de "arbitrador" y, por ende, deberán fallar obedeciendo a lo que su prudencia y la equidad le dictaren;

2. Que el artículo 14 inciso primero de la Reglamentación de NIC Chile señala que es de responsabilidad exclusiva de cada 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;

3. Que el mismo cuerpo legal en su artículo 10 inciso primero establece un término de 30 días corridos contados desde la publicación de la nueva solicitud en la lista de solicitudes en trámite de la página Web de NIC Chile, con el objeto de que eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio;

4. Que en el presente juicio arbitral, únicamente el Segundo Solicitante ha invocado y acreditado lo que ha estimado son sus legítimos derechos sobre el nombre de dominio en conflicto;

5. Que el Primer Solicitante no ha hecho valer argumento alguno que justifique un mejor derecho sobre el nombre de dominio en cuestión;

6. Que el Segundo Solicitante acompañó documentos probatorios en estos autos, que no fueron objetados por el Primer Solicitante, los cuales fueron debidamente ponderados por este sentenciador y acreditan que el Segundo Solicitante posee legítimos derechos sobre la marca **"EASY"** y varios derivados de ésta como **"EASY HOME"**, **"MASEASY"**, **"DATO EASY"** e **"EASY FIX"** entre muchas otras, tratándose de signos debidamente registrados ante el Departamento de Propiedad Industrial chileno para distinguir tanto productos de las clases 5, 6, 7, 9 a la 24, 26, 27, 31, 32, 33 y 34, como servicios de las clases 35, 36, 37, 39, 40, 42, 44 y registros para distinguir establecimientos comerciales de ventas de productos en clases 1 a la 34;

7. Que a mayor abundamiento, la expresión “EASY” forma la parte más importante de la razón social del Segundo Solicitante, EASY S.A.;

8. Que, asimismo, el dominio solicitado no solamente incluye íntegramente la marca comercial **“EASY”** de propiedad del Segundo Solicitante sino que, además, incluye la expresión “MI”, que por ser un posesivo, muy probablemente se asociará a la marca **“EASY”**, con los consiguientes errores y confusiones que se producirían entre los usuarios de Internet y los consumidores en general;

9. Que, además, es indudable que la marca **“EASY”** es renombrada y conocida por la generalidad del público chileno, y es precisamente el Segundo Solicitante quien le ha conferido a dicha expresión fama, notoriedad y prestigio en el mercado nacional;

10. Que tal como lo ha señalado en estos autos EASY S.A., el Primer Solicitante con anterioridad solicitó para sí el dominio **miparis.cl**, en contra del cual en su oportunidad presentó solicitud competitiva PARIS S.A., sobre la base de sus múltiples registros de la marca **“PARIS”** y su razón social. Al respecto, cabe recordar que tanto PARIS S.A. como EASY S.A. son empresas que pertenecen al holding de empresas CENCOSUD, siendo ambas de reconocida trayectoria y prestigio en el mercado. En consecuencia, este sentenciador considera que no puede corresponder a una mera coincidencia el hecho que don CRISTIÁN MAURICIO DE JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA primero haya pedido el nombre de dominio **miparis.cl** y, con posterioridad, el dominio **mieasy.cl**, por lo que este árbitro coincide con lo expuesto en el considerando quinto de la sentencia recaída en el conflicto por el nombre de dominio **miparis.cl**, al señalar “*que la actitud del primer solicitante, en atención a inscribir el nombre de dominio **miparis.cl,** vulnera las normas sobre competencia leal”*. En efecto, aquí no puede más que concluirse que el Primer Solicitante ha buscado aprovecharse de la fama y notoriedad de la marca **“EASY”** de propiedad del Segundo Solicitante para sus propios fines, lo que efectivamente es una conducta jurídicamente reprochable que atenta en contra de las normas sobre competencia leal y ética mercantil. Este es un antecedente más que este sentenciador debe tomar en cuenta al momento de fallar;

11. Que en los juicios arbitrales sobre nombres de dominio recaídos en las solicitudes competitivas como en este caso, el nombre de dominio debe ser otorgado a aquella de las partes que pruebe tener un mejor derecho sobre el mismo;

12. Que no puede presumirse que don CRISTIÁN MAURICIO DE JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA tenga derecho o legítimo interés alguno sobre el nombre de dominio en conflicto, dada la falta de antecedentes;

13. Que en cambio, el Segundo Solicitante sí ha acreditado tener legítimos derechos e intereses sobre el nombre de dominio **mieasy.cl** en conflicto;

14. Que en consecuencia, dados los antecedentes expuestos por EASY S.A., así como la falta de ellos por parte de don CRISTIÁN MAURICIO DE JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA, es que este árbitro ha llegado a la conclusión de que al Segundo Solicitante le asiste un mejor derecho al dominio solicitado.

SE RESUELVE:

Asígnense los nombres de dominio **mieasy.cl** al Segundo Solicitante, EASY S.A., RUT Nº 96.671.750-5.

Cada parte se hará cargo de sus respectivas costas.

Notifíquese a las partes personalmente y a NIC Chile por carta certificada.

Sentencia pronunciada por el árbitro, don Christian Ernst Suárez

Santiago, 7 de abril de 2008.-

Christian Ernst Suárez
ARBITRO

Testigos:

Claudia Ruíz Jaramillo RUT 16.413.746-5	Lorena Carvajal Valdés RUT 13.554.573-2