Ref. sentencia conflicto regaloseideas.cl

Partes: GUILIO FRANCISCO MIGNOGNA ARCE
MATRIZ IDEAS S.A. (MATRIZ IDEAS S A)

Santiago, trece de octubre de dos mil nueve.-

VISTOS:

1.- Oficio OF10904, de fecha 15 de junio de 2009, fojas 1, NIC Chile designa a la suscrita como árbitro para la resolución del conflicto por asignación del nombre de dominio regaloseideas.cl, suscitado entre **GUILIO FRANCISCO MIGNOGNA ARCE**, RUT: 09.353.387-9, domiciliado en San Diego 1331 Dpto. 5, Santiago, Santiago y **MATRIZ IDEAS S.A.**, RUT: 76.322.590-9, representada por Enrique Dellafiori, domiciliado en Doctor Sotero de Rio # 508 of 704 Santiago - Chile.

2.- Aceptación del arbitraje, juramento de rigor y citación a una audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento de fojas 4 y su correspondiente notificación de fojas 4 vuelta.

3.- Patrocinio, poder, delegación de poder y fotocopias de patentes de abogado presentado por el segundo solicitante, que constan de fojas 6 a 9.

4.- Acta de fojas 10, en que consta la realización de la audiencia decretada en autos, con la comparecencia de los representantes de ambos solicitantes, y no produciéndose la conciliación, se procedió derechamente a la fijación del procedimiento arbitral.

5.- Alegación de mejor derecho del segundo solicitante de fojas 11, en que solicita se consolide bajo su titularidad el dominio en base a los siguientes argumentos de hecho y de derecho: Señala que es una empresa que desarrolla productos con diseño propio para el hogar, que integran estética, funcionalidad y bienestar, que busca democratizar el diseño, por cuanto a través de él pueden obtener bienestar, expresar y renovar su identidad, crear ambientes más alegres, entre otras cosas. Aspira a ser una empresa líder en Latinoamérica en productos con diseño propio que se distingan por su novedad, creatividad y calidez. En Chile, abrió su primera tienda el año 1993, con el nombre Casa&Ideas, hoy suman 26 sus locales en Chile. En 2005 Casa&Ideas inicia su internacionalización, inaugurando su primera tienda en Perú, donde hoy tiene 29 locales. En 2002 inaugura Niño&Ideas y en 2006 Emporio&Ideas, ambos en Chile. Cuenta con 1.200 personas en Chile y en Perú, y un equipo de 40 diseñadores que hacen del diseño una pasión diaria, seleccionando a los mejores proveedores del mundo, que fabrican y dan cuerpo a los diseños.
Concluye al respecto que ha construido la cadena de tiendas de que es dueña en todo el país y en el extranjero bajo el nombre “Casa&Ideas”, e “Ideas”, de los cuales existen registros marcarios, nombres de dominio y registros de Propiedad Intelectual. La familia distintiva “Ideas” es conocida ampliamente en el mercado e identifica la actividad del segundo solicitante y sus productos, tanto en Chile como en el extranjero. Agrega que es dueña de los nombres de dominio casaideas.cl y matrizideas.cl.
Señala que conceptualmente “CasaIdeas” y su familia de dominios basados en el concepto “Ideas” son determinantemente parecidos con el nombre de dominio en disputa; esto por cuanto recoge el elemento o concepto central y distintivo de lo registrado, “Ideas”, no añadiéndole ningún elemento distintivo. El segundo solicitante dice que acredita un mejor derecho a su favor, por cuanto es dueño de nombres de dominio similares y más aún, si se considera que el nombre de dominio solicitado no tiene complementos que logren distinguirlo

adecuadamente. Para explicar esto, el segundo solicitante señala que internet se ha elevado como una plataforma comercial en las relaciones económicas, siendo los nombres de dominio identificadores que deben cumplir con todos los principios que rigen la propiedad industrial e intelectual. Si esto no ocurre, pueden interferir en la competencia leal y libre del mercado virtual de internet, provocando confusión y engaño al consumidor.
Agrega que ha concurrido a diversos conflictos por asignaciones de nombres de dominio, siéndole finalmente estos otorgados, entre los que menciona ideasyregalos.cl, regaloidea.cl, disenoeideas.cl, ideadiseño.cl, idealist.cl, ideasparatodos.cl, ideaspublicidad.cl, idea.cl, productordeideas.cl, radiocasaideas.cl, datosideas.cl, ideacestas.cl, dineroirdeas.cl. De estos, destaca la titularidad de los dominios ideasyregalos.cl y regaloideas.cl, en tanto que son los mismos principios que se han señalado los que se han aplicado en los fallos arbitrales que finalmente han concedido el dominio a Matriz Ideas S.A., quien ha concurrido como segundo solicitante competitivo a los dominios mencionados. Así, los dominios que se le concedieron tienen el concepto o idea central de las marcas y dominios de creación del segundo solicitante, por lo que los consumidores y usuarios de internet pueden ser inducidos a confusión respecto del origen comercial de productos y servicios, como también puede haber un desvío de clientela y en general disminución del poder distintivo de un concepto creado y posicionado en el mercado por el segundo solicitante.
Agrega que es dueña de marcas comerciales para el nombre “Casa&Ideas” e “&Ideas”, así como de frases de propaganda asociadas al mismo. Señala que estas marcas abarcan el concepto del nombre solicitado en autos, por cuanto “regaloseideas” se percibe como dos conceptos genéricos: “ideas” y “regalos”, de modo que su aptitud distintiva es mínima y genérica, por lo que puede ser asociado a las marcas y nombres de dominio del segundo solicitante, el cual promociona todos sus productos a través de internet. “Regaloseideas” parece ser una derivación o un enlace especializado de las marcas registradas y una página web del segundo solicitante.
Señala el segundo solicitante que es conocido por su marca “Casa&Ideas” e “&Ideas”, las que operan en los negocios a través de los diversos registros en las clases 35, 36 y 39, servicios, a través de una gráfica, un concepto o “Trade Dress”, el cual se verá afectado y perjudicado por el nombre de dominio solicitado. Podría haber confusión acerca del origen empresarial de los productos y servicios ofrecidos, además de la publicidad del segundo solicitante. Así, este solicitante acompaña en su demanda de alegación de mejor derecho una impresión de la gráfica utilizada por la marca “Casa&Ideas” y por “&Ideas”.
Agrega que se ha posicionado a través del concepto “Ideas” en Internet. Además, señala que el nombre de dominio solicitado colisiona con el rubro del segundo solicitante, evocando el dominio pedido, ya que efectivamente lo que ofrece el negocio de “Casa&Ideas” son regalos originales para decoración y el hogar. Es por este motivo que tiene registros marcarios de la clase 35, 16 y 36 entre otros.
Considera esta parte que pueden tenerse por acreditados los siguientes hechos: a) la actividad económica de Matriz Ideas S.A. es la venta al detalle de diversos productos para el hogar, lo que efectúa a través de un gran trabajo publicitario y amplios servicios y tiendas, que se distinguen por diversos registros para propiedad intelectual, marcas y nombres de dominio que conforman en conjunto una familia, “Ideas”, conforme se aprecia de las impresiones mencionadas y de los registros marcarios citados; b) Matriz Ideas S.A. es titular de registros marcarios para distinguir establecimientos comerciales bajo el nombre de dominio “Casa&Ideas” en el país y para distinguir servicios de las clases 35, 36 y 39. Asimismo es titular de registros marcarios para distinguir productos en casi todas las clases, los cuales se venden bajo los servicios y frases de propaganda aplicadas a sus establecimientos comerciales; c) Matriz Ideas S.A. es titular de registros marcarios para distinguir servicios de importación, exportación y representación de todo tipo de artículos, publicidad y servicios de compra y venta a través de internet, publicidad en general, de la clase 35; además de registros para publicaciones periódicas y no periódicas de la clase 16, y “servicios financieros y de inversión”

en clase 36, bajo el nombre “&Ideas” y “Casa&Ideas”; d) Matriz Ideas S.A. es titular de los sitios web casaideas.cl y matrizideas.cl, usados para identificar su negocio, ganando diversos conflictos por asignación de nombres de dominio que reconducen a su página, entre los cuales están ideasyregalos.cl y regaloideas.cl, más los nombres de dominio citados; e) Todas las marcas y registros detallados precedentemente han sido usados en el país y en el extranjero y son conocidas notoriamente bajo una imagen adquirida o “Trade Dress”, la cual se promociona también en la red.

Concluye que el público consumidor asociará el nombre regaloseideas.cl al segundo solicitante, por cuanto es similar a las direcciones de internet usadas por el segundo solicitante, como casaideas.cl, regaloideas.cl e ideasyregalos.cl, además, porque el nombre de dominio pedido evoca genéricamente la actividad del segundo solicitante, y es el mismo concepto que engloba la familia “Ideas” de la cual es dueña por lo que de existir este dominio en internet provocaría error o confusión en el público consumidor, quien asociaría lo presentado en el dominio pedido con el origen empresarial de la familia “Ideas” y los productos y servicios ofrecidos por el segundo solicitante.

6.- Que para acreditar su mejor derecho el segundo solicitante rindió prueba documental consistente en: a) una impresión de la gráfica utilizada por la marca “Casa&Ideas” y por “&Ideas”, de fojas 17; b) impresión obtenida de la página casaideas.cl, en que se ve la gráfica usada tanto por la marca “Casa&Ideas” como por la frase “La casa está de vacaciones”, de fojas 20; c) impresión obtenida de la página regaloseideas.cl, de fojas 21, que señala que “Mientras se intentaba traer el URL: http://www.regaloseideas.cl/ Ha ocurrido el siguiente problema: Incapaz de determinar la dirección IP a partir del nombre de la máquina: www.regaloseideas.cl. Esto significa que: El caché no ha sido capaz de resolver el nombre de máquina presente en la URL. Compruebe que la dirección sea correcta”, de lo cual concluye que la página no ha tenido ningún uso aún, punto a ser tomado en cuenta a la hora de resolver este caso; d) Impresiones de consultas al registro de nombres de dominio .cl, de fojas 22 a 35 que dan cuenta de la titularidad del segundo solicitante de los siguientes nombres de dominio: i) regaloideas.cl, de 5.01.2009; ii) ideasyregalos.cl, de 20.01.2009; iii) datoideas.cl, de 28.10.2008; iv) dineroideas.cl, de 5 de febrero de 2009; v) ideacestas.cl, de 22.09.2008, asignado a DH Empresas S.A.; vi) productordeideas.cl, de 21.10.2008; vii) radiocasaideas.cl, de 23.12.2008; viii) matrizideas.cl, de 7.10.2008; ix) idea.cl, de 22.12.2008; x) ideaspublicidad.cl, de 21.10.2008; xi) ideasparatodos.cl, de 21.10.2008; xii) idealist.cl, de 14.11.2008; xiii) ideadiseño.cl, de 14.11.2008; xiv) disenoeideas.cl, de 9.12.2008; e) Impresión de consulta a la base de datos del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, de fojas 36 a 76, en que DH Empresas S.A. es el solicitante respecto de las siguientes marcas comerciales: i) Marca &IDEAS, mixta, N° de solicitud 656474, de 12.08.2004, N° de registro 763668, de 19.11.2004, clase 16C que incluye todos los productos de la clase; ii) Marca &IDEAS, mixta, N° de solicitud 656475, de 12.08.2004, N° de registro 735081, de 4.10.2005, clase 36C que incluye servicios financieros, de inversión de capitales y en especial los servicios relacionados con tarjetas de crédito; iii) Marca CASA&IDEAS, mixta, N° de solicitud 656477, de 12.08.2004, N° de registro 711333, de 10.12.2004, clase 35C que incluye importación, exportación y representación de todo tipo de artículos, publicidad y servicios de compra y venta a través de internet. Publicidad en general; iv) Marca CASA&IDEAS, mixta, N° de solicitud 656476, de 12.08.2004, N° de registro 711332, de 10.12.2004, de la clase 16C que incluye todos los productos de la clase; iv) Marca CASA&IDEAS, mixta, N° de solicitud 606784, de 8.05.2003, N° de registro 676115, de 17.10.2003, clase 16C que incluye publicaciones periódicas y no periódicas; v) Marca CASA&IDEAS, palabra o denominación, N° de solicitud 645721, de 30.04.2004, N° de registro 714164, de 6.01.2005, clase 36C, que incluye servicios financieros, bancarios, de inversión, agencias de cambio y servicios relacionados con tarjetas de crédito; vi) Marca CASA&IDEAS, mixta, N° de solicitud 656478, de 12.08.2004, N° de registro 711334, de 10.12.2004, de la clase

39C que incluye distribución, transporte, embalaje, bodegaje y almacenaje de toda clase de artículos. Servicios de agencias de turismo; vii) Marca CASA&IDEAS, N° de solicitud 606785, de 8.05.2003, N° de registro 676114, de 17.10.2003, de la clase 24C que incluye todos los productos de la clase, del tipo mixta; viii) Marca CASA&IDEAS, mixta, N° de solicitud 666020, de 10.11.2004, N° de registro 721255, de 24.03.2005, clases 20C, 21 y 25, que incluye todos los productos de estas clases; ix) Marca CASA & IDEAS, mixta, N° de solicitud 675157, de 31.01.2005, N° de registro 833150, de 19.11.2008, que incluye todos los productos clases 4, 11, 14, 18, 22, 26 y 27; x) Marca PRAGA-CASA&IDEAS, palabra o denominación, N° de solicitud 727591, de 27.04.2006, N° de registro 765543, de 23.08.2006, clase 24C que incluye tejidos y productos textiles para baño. Cortinas, bajadas piso, fundas sanitarias, guantes ducha, cubiertas accesorios baños. Ropa de baño; xi) Marca CASA&IDEAS LINEA BLOCK, mixta, N° de solicitud 450017, de 27.05.1999, N° de registro 556051, de 16.12.1999, clase 20C que incluye todos los productos de la clase; xii) Marca CASA&IDEAS, mixta, N° de solicitud 563397, de 8.04.2002, N° de registro 643366, de 27.09.2002, clases 1C, 2C, 3C, 4C, 5C, 6C, 7C, 8C, 9C, 10C, 11C, 12C, 13C, 14C, 15C, 16C, 17C, 18C, 19C, 20C, 21C, 22C, 23C, 24C, 25C, 26C, 27C, 28C, 29C, 30C, 31C, 32C, 33C, 34C, región 5; xiii) Marca CASA&IDEAS, mixta, N° de solicitud 563396, de 8.04.2002, N° de registro 643365, de 27.09.2002, clases 1C, 2C, 3C, 4C, 5C, 6C, 7C, 8C, 9C, 10C, 11C, 12C, 13C, 14C, 15C, 16C, 17C, 18C, 19C, 20C, 21C, 22C, 23C, 24C, 25C, 26C, 27C, 28C, 29C, 30C, 31C, 32C, 33C, 34C, región 4; ix) Marca CASA&IDEAS, mixta, N° de solicitud 563398, de 8.04.2002, N° de registro 643367, de 27.09.2002, clases 1C, 2C, 3C, 4C, 5C, 6C, 7C, 8C, 9C, 10C, 11C, 12C, 13C, 14C, 15C, 16C, 17C, 18C, 19C, 20C, 21C, 22C, 23C, 24C, 25C, 26C, 27C, 28C, 29C, 30C, 31C, 32C, 33C, 34C, región 10; x) Marca CASA&IDEAS, mixta, N° de solicitud 563935, de 8.04.2002, N° de registro 643364, de 27.09.2002, clases 1C, 2C, 3C, 4C, 5C, 6C, 7C, 8C, 9C, 10C, 11C, 12C, 13C, 14C, 15C, 16C, 17C, 18C, 19C, 20C, 21C, 22C, 23C, 24C, 25C, 26C, 27C, 28C, 29C, 30C, 31C, 32C, 33C, 34C, región 8; xi) Marca CASA&IDEAS, mixta, N° de solicitud 563934, de 8.04.2002, N° de registro 643363, de 27.09.2002, clases 1C, 2C, 3C, 4C, 5C, 6C, 7C, 8C, 9C, 10C, 11C, 12C, 13C, 14C, 15C, 16C, 17C, 18C, 19C, 20C, 21C, 22C, 23C, 24C, 25C, 26C, 27C, 28C, 29C, 30C, 31C, 32C, 33C, 34C, región 7; xii) Marca CASA&IDEAS, mixta, N° de solicitud 563933, de 8.04.2002, N° de registro 643362, de 27.09.2002, clases 1C, 2C, 3C, 4C, 5C, 6C, 7C, 8C, 9C, 10C, 11C, 12C, 13C, 14C, 15C, 16C, 17C, 18C, 19C, 20C, 21C, 22C, 23C, 24C, 25C, 26C, 27C, 28C, 29C, 30C, 31C, 32C, 33C, 34C, región 9; xiii) Marca CASA&IDEAS, mixta, N° de solicitud 563931, de 8.04.2002, N° de registro 643360, de 27.09.2002, clases 1C, 2C, 3C, 4C, 5C, 6C, 7C, 8C, 9C, 10C, 11C, 12C, 13C, 14C, 15C, 16C, 17C, 18C, 19C, 20C, 21C, 22C, 23C, 24C, 25C, 26C, 27C, 28C, 29C, 30C, 31C, 32C, 33C, 34C, región 2; xiv) Marca CASA&IDEAS, mixta, N° de solicitud 536250, de 20 de julio de 2001, N° de registro 617564, de 16.01.2002, clases 1C, 2C, 3C, 4C, 5C, 6C, 7C, 8C, 9C, 10C, 11C, 12C, 13C, 14C, 15C, 16C, 17C, 18C, 19C, 20C, 21C, 22C, 23C, 24C, 25C, 26C, 27C, 28C, 29C, 30C, 31C, 32C, 33C, 34C, región 13; xv) Marca CASA&IDEAS, mixta, N° de solicitud 536249, de 20.07.2001, N° de registro 617566, de 16.01.2002, clases 1C, 2C, 3C, 4C, 5C, 6C, 7C, 8C, 9C, 10C, 11C, 12C, 13C, 14C, 15C, 16C, 17C, 18C, 19C, 20C, 21C, 22C, 23C, 24C, 25C, 26C, 27C, 28C, 29C, 30C, 31C, 32C, 33C, 34C, región 13; xvi) Marca CASA & IDEAS, mixta, N° de solicitud 433831, de 24.11.1998, N° de registro 542913, de 18.06.1999, clases 1C, 2C, 3C, 4C, 5C, 6C, 7C, 8C, 9C, 10C, 11C, 12C, 13C, 14C, 15C, 16C, 17C, 18C, 19C, 20C, 21C, 22C, 23C, 24C, 25C, 26C, 27C, 28C, 29C, 30C, 31C, 32C, 33C, 34C, región 13; xvii) Marca de frase de propaganda IDEAS DE NIÑO EN CASA & IDEAS, N° de solicitud 536248, de 20.07.2001, N° de registro 617565, de 16.01.2002, clases 1C, 2C, 3C, 4C, 5C, 6C, 7C, 8C, 9C, 10C, 11C, 12C, 13C, 14C, 15C, 16C, 17C, 18C, 19C, 20C, 21C, 22C, 23C, 24C, 25C, 26C, 27C, 28C, 29C, 30C, 31C, 32C, 33C, 34C; xviii) Marca de frase de propaganda CASA & IDEAS, UN LUGAR PARA DESCUBRIR, N° de solicitud 459756, de 31.08.1999, N° de registro 560392, de 1.02.2000, clases 1C, 2C, 3C, 4C, 5C, 6C, 7C, 8C, 9C, 10C, 11C, 12C, 13C, 14C, 15C, 16C, 17C, 18C, 19C, 20C, 21C, 22C, 23C, 24C, 25C, 26C, 27C, 28C, 29C, 30C, 31C, 32C, 33C, 34C; xix) Marca de frase de propaganda SOLO LAS MEJORES IDEAS DEL MUNDO PARA SU CASA EN “CASA & IDEAS”, N° de solicitud 494197, de 21.07.2000, N° de registro 599994, de 20.07.2001, clases 1C, 2C, 3C, 4C, 5C, 6C, 7C, 8C, 9C,

10C, 11C, 12C, 13C, 14C, 15C, 16C, 17C, 18C, 19C, 20C, 21C, 22C, 23C, 24C, 25C, 26C, 27C, 28C, 29C, 30C, 31C, 32C, 33C, 34C; xx) Marca de frase de propaganda IDEAS DE INVIERNO, IDEAS DE VERANO, IDEAS DE OTOÑO, IDEAS DE PRIMAVERA EN "CASA & IDEAS", N° de solicitud 494196, de 21.07.2000, N° de registro 599993, de 20.07.2001, clases 1C, 2C, 3C, 4C, 5C, 6C, 7C, 8C, 9C, 10C, 11C, 12C, 13C, 14C, 15C, 16C, 17C, 18C, 19C, 20C, 21C, 22C, 23C, 24C, 25C, 26C, 27C, 28C, 29C, 30C, 31C, 32C, 33C, 34C; e) Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas D.H. Empresas S.A., de fojas 84 a 89, , en que se hace presente que las sociedades Matriz Ideas S.A. es accionaria del 99% de acciones de DH Empresas S.A., siendo ambas sociedades relacionadas. En esta acta se señala que Matriz Ideas S.A. es dueña de 437 acciones, e Inversiones Casa Ideas S.A. de 1 acción.

7.- A fojas 77, el primer solicitante interpone sus alegaciones de mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa. Para fundar su pretensión, señala que vivimos en un mundo en que dedicamos poco tiempo a lo que es realmente importante, viviendo una constante carrera, haciendo diversas actividades cotidianas de forma veloz, sin darnos cuenta de esto. Señala que cuando volvemos a nuestros hogares comienza nuevamente el trajín del retorno, cuando en más de una oportunidad nos encontramos con un taco que nos hace perder la paciencia. Luego, el primer solicitante analiza la rutina cotidiana de una persona, llegando a la conclusión de que el tiempo que tenemos para nosotros es escaso.
Así, este escaso tiempo es el que inspira la iniciativa de "Regalos e ideas". Cuantas veces dentro de esta vorágine que todos vivimos nos hemos encontrado en la disyuntiva de hacer un presente a alguien que goza de nuestros afectos, sea un familiar, un amigo, novia, un compañero o compañera, o en una instancia especial donde queremos ser recordados, entregando sentimientos por medio de este presente. Así, "Regalos e Ideas" busca proporcionar diferentes alternativas que sean sencillas pero atractivas y que representen de la mejor forma lo que se quiere expresar.
Las intenciones del primer solicitante buscan entregar ideas novedosas y convenientes para esos momentos especiales, haciendo que sean inolvidables, proponiendo lugares para los diferentes tenores de la celebración, o la organización de eventos particulares. Esto, en beneficio del poco tiempo que tienen las personas, sin dejar el sentimiento que siempre debe acompañar un buen presente.
El primer solicitante señala que su proyecto se basa no sólo en la entrega del presente, sino también en la parte conceptual. Su misión es convertirse en un gestor de alternativas que dé respuestas a la necesidad de las personas al momento de hacer un presente o celebrar una ocasión especial, entregando un valor agregado a la venta de productos de una forma innovadora y creativa, a través de internet, que capte las inquietudes y comentarios de los potenciales clientes del primer solicitante para retroalimentar su quehacer, además de generar una entrega a domicilio.
El primer solicitante cree en que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Así, ha visto al segundo solicitante, y señala que entiende cual es su aprensión. Señala que ha explicado en varias oportunidades su iniciativa, y estima que si bien rozan en la palabra "ideas", ésta no puede ni debe ser propiedad del segundo solicitante. Además, entiende que los aspectos legales no se ganan con buenas intenciones, pero éstas están presentes en la vida, y las leyes están hechas en base a intenciones.
Finaliza su presentación señalando que si bien es cierto la empresa Casa & Ideas es un ejemplo de una iniciativa novedosa, en que desarrolla productos con diseños propios para el hogar, llevando varios años en el mercado y expandiéndose fuera del país, esto no implica que no puedan existir otras iniciativas emprendedoras y que éstas sean pasadas a llevar, porque están comenzando como es el caso de la iniciativa del primer solicitante.

8.- El segundo solicitante evacúa traslado, a fojas 80, en que señala que el primer solicitante reconoce que el negocio que está desarrollando está vinculado al rubro casa&ideas. Cita al

efecto parte de la presentación del primer solicitante, en que señala que “si bien es cierto, la empresa Casa&Ideas, es un ejemplo de una iniciativa novedosa, donde desarrolla productos con diseño propio para el hogar llevando varios años en el mercado y expandiéndose fuera de nuestro país. Esto no significa que no puedan existir otras iniciativas emprendedoras y que éstas se vean pasadas a llevar, porque están empezando como es el caso de nuestra iniciativa”.
En referencia a lo señalado por el primer solicitante, el segundo señala que hay un reconocimiento de que existe colisión de rubros. Esto, sumado al hecho que el negocio está todavía en una fase abstracta y el dominio pedido aún no ha sido usado, da mejor derecho en disputa al segundo solicitante.
Agrega que el criterio “first come, first served”, que da preferencia al primer solicitante de un nombre de dominio en disputa, no es absoluto. Tanto la jurisprudencia como la doctrina lo usan como ultima ratio, aplicándolo cuando ninguna de las partes demuestra tener un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa. Sostiene que ha querido argumentar un mejor derecho sobre el dominio para Matriz Ideas S.A. no sólo por la gran cantidad de registros marcarios que posee sobre el signo “Ideas” y “CasaIdeas” para casi todas las clases, sino también por la historia de la compañía, y porque es dueño de diversos nombres de dominio como regaloideas.cl, ideasyregalos.cl, que conforman una “familia” y engloban el concepto “Ideas”, siendo registros que se han ido ganando a través del tiempo en diversos juicios arbitrales por disputa de nombres de dominio. El segundo solicitante reitera los diversos nombres de dominio de los que es titular.
Agrega que los registros de nombres de dominio están inscritos a nombre de Matriz Ideas S.A., accionaria del 99% de acciones de DH Empresas S.A. pues ambas son sociedades relacionadas. Estima que no es suficiente para argumentar un mejor derecho el señalar que el proyecto no está en concreción, más aún si el primer solicitante reconoce tanto que los rubros están en relación, como la fama y notoriedad de la familia “Ideas” del segundo solicitante.
Señala que el “Criterio de la Identidad”, que establece que debe asignarse el nombre de dominio en conflicto a la persona o entidad cuya marca, nombre y otro derecho o interés pertinente sea idéntico o muy similar al mismo. Estima que “regaloseideas” es confundible y asociable a la familia de marcas y dominios registrados por el segundo solicitante, por cuanto se parece a los dominios registrados por esa parte, y además porque es un abstracto que evoca el concepto “ideas para hacer regalos”, que es un concepto sin mayor poder distintivo. En la web y dada su estructura (regalos & ideas) puede ser confundido. Así, no es de extrañar que los consumidores puedan efectuar una inmediata y lógica relación entre los nombres de dominios y las marcas comerciales que engloban la “familia Ideas”, pudiendo verse afectado el poder distintivo de la familia de marcas y dominios del segundo solicitante.
Concluye su presentación señalando que no debe olvidarse que los nombres de dominio y las marcas comerciales tienen los mismos propósitos, esto es, ser identificadores comerciales, permitiendo comunicar al mercado el origen de los diversos bienes y servicios que ofrecen, en este caso a través de internet. Así como las marcas protegen a los consumidores, para que estos no caigan en errores o confusiones, esta función también la cumplen los nombres de dominio, siendo identificadores de un sitio de internet en que se pueden encontrar los servicios o bienes que ofrece una marca Así, fortalecen una marca determinada.

9.- A fojas 91, el primer solicitante evacúa traslado, señalando que reconoce y admira el éxito que tiene la empresa Casa&Ideas, pero esto no significa que hayan señalado en su escrito de alegación de mejor derecho que el negocio de propiedad del primer solicitante se dedicase al mismo rubro de Casa&Ideas, o que colisiona con su esencia comercial. Luego, cita el párrafo en que el segundo solicitante, en su demanda de alegación de mejor derecho, señaló que es una “empresa que desarrolla productos con diseño propio ‘para el hogar’, que integran estética, funcionalidad y bienestar”. Cita este párrafo por cuanto es el mismo esgrimido como argumento en arbitrajes anteriores respecto de la apropiación de dominios que tienen que ver

con la palabra “Idea” por parte del segundo solicitante. Estos argumentos están disponibles en los fallos o resoluciones facilitados por nic.cl a través de su página.
Respecto de la argumentación del segundo solicitante en cuanto señala que “si bien es cierto, la empresa Casa&Ideas, es un ejemplo de una iniciativa novedosa, donde desarrolla productos con diseño propio para el hogar llevando varios años en el mercado y expandiéndose fuera de nuestro país. Esto no significa que no puedan existir otras iniciativas emprendedoras y que éstas se vean pasadas a llevar, porque están empezando como es el caso de nuestra iniciativa”, el primer solicitante señala que puede que no haya explicado bien la esencia de su proyecto, o es mejor usar el párrafo citado para buscar la colisión entre su trabajo con el que desarrolla el segundo solicitante, para encontrar un resquicio lógico para hacer ver algún perjuicio en el desarrollo normal de su quehacer.
Sostiene luego que el espíritu de su proyecto va por la representación simbólica en la entrega de un presente y la propuesta de alternativas, alternativas que no necesariamente están enfocadas hacia el hogar, sino que a lo siguiente: Entrega de regalos, flores a domicilio, materiales artesanales hechos en técnica tisú, pañuelos de seda, ropa alternativa o artesanal, promoción de lugares para visitar como alternativas para ocasiones especiales (pubs interesantes), proposición de libros interesantes para regalar o leer, proponer lugares donde comprarlos, alternativas para regalar en bautizos, casamientos, prenatales, etc.
Respecto de los dichos de la contraria en el sentido que su proyecto estaría en una fase de abstracción, estima que su mirada es un tanto superficial y falta de consideración. Cita continuación la argumentación de la contraria en su presentación de fecha 6 de agosto de 2009, en que señala que: “Si bien es cierto, para la empresa este arbitraje es un trámite más, ya que ha expuesto varios dominios adosados a su haber y que redireccionan a su página Casa&Ideas, estando presentes en ellos la palabra Idea, ganados en arbitrajes anteriores y muchos de ellos inscritos en segunda instancia. Para nosotros ha sido retraso y molestias, ya que al estar casados con lo conceptual del nombre en relación a la esencia de nuestro proyecto regaloseideas, cada cierto tiempo cuestionamos nuestro avance. Ahora bien, ¿por qué tener que abandonar un concepto que representa fielmente lo que queremos realizar?, aun cuando hemos expuesto nuestra intención en variadas oportunidades”.
En referencia al perjuicio que pudiere ocasionar el uso del nombre de dominio en disputa, el primer solicitante recuerda el ejercicio planteado y los resultados obtenidos expuestos en la ya citada argumentación de fecha 6 de agosto de 2009: “Si buscamos regaloideas o ideasyregalos, no aparece, por ninguna parte la empresa Casa&Ideas. Diferente es la situación si buscamos Casa&Ideas, la cantidad de registros que el motor de búsqueda deja ver es de más de 5.800 sólo en Chile. Queremos plantear con esto lo siguiente: en lo futuro, ¿cada vez que alguien ose utilizar la palabra idea dentro de su concepción por asignar un nombre a su trabajo, aparecerá esta empresa aludiendo sus bien ganados años de respaldo, sus 1200 trabajadores y sus dominios cazados en arbitrajes anteriores como excusa para adueñarse de un nuevo nombre y coartar la libre elección de asignar a otros la ‘apropiada palabra idea’?”
El primer solicitante finaliza su presentación preguntándose si existe un real perjuicio y un atentado a lo que se tiene en el concepto de casa&Idea, o esta oposición tiene como fin apropiarse de un nuevo nombre de dominio que el primer solicitante podría, más adelante, desarrollar como idea.

15.- A fojas 94 se cita a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que Internet es uno de los mayores fenómenos sociales e informativos que eclosiona a finales del siglo 20. Hoy en día se ha consolidado como una herramienta a disposición de toda la comunidad para diversos fines, ya sea comerciales, sociales, meramente

informativos, etc., todo ello ha contribuido a la construcción de conceptos tales como la sociedad de la información y/o la sociedad Red. Hoy en día que la red se ha consolidado existe la pretensión natural de los diversos actores de la sociedad de contar con nombres de dominio que les identifiquen adecuadamente en el espacio virtual.

SEGUNDO: Que los nombres de dominio constituyen localizadores de recursos que se han constituido en valiosos recursos para las empresas consolidadas y pequeños emprendedores que desean tener presencia en Internet para la comercialización de productos y servicios. Sin embargo el funcionamiento de la Red conlleva el problema que en cada registro es factible incorporar sólo un nombre de dominio que corresponda a una cadena específica de caracteres, a diferencia de las marcas comerciales en que pueden convivir marcas idénticas en la medida que actúen en sectores diferentes del mercado. Siendo así, en los conflictos por asignación de nombres de dominio necesariamente deberá analizarse si alguna de las partes goza de un mejor derecho respecto del nombre de dominio que se solicita a registro y en el caso que ambos se encuentren en igualdad de derecho deberá asignar el nombre de dominio al primer solicitante.

TERCERO: Que en todo caso, el análisis de mejor derecho debe realizarse de acuerdo a aquellos de que gocen las partes a la época del registro del nombre de dominio en disputa, en base a los criterios y principios vigentes. En este sentido, habrá de considerarse, entre otros, los derechos marcarios que asisten a las partes, en la medida que las actividades a desarrollar por las partes sean de índole comercial. En el caso de autos, las partes coinciden en el mercado objetivo de regalos e ideas de regalo, rubro en el cual la segunda solicitante ha desarrollado una familia de marcas comerciales que ha acreditado debidamente en autos a través de documental inobjetada de contrario.

CUARTO: Que respecto de la argumentación en base a la titularidad de otros nombres de dominio, habrá de considerarse que los nombres de dominio no constituyen identificadores reconocidos en derecho por lo que no es factible argumentar que su titularidad en sí misma constituya un precedente a considerar a la hora de decidir un conflicto de esta naturaleza. Ello sin perjuicio que la doctrina les ha reconocido una distintividad sobrevenida, derivada del uso efectivo que las partes les den, a partir de lo cual podrá discernirse acerca del interés legítimo del segundo solicitante respecto del nombre de dominio en disputa. En el caso de autos, además de los derechos marcarios, ambas partes han demostrado interés legítimo en el nombre de dominio: La primera solicitante, en tanto que aspira a desarrollar una actividad específica y lícita a través del nombre de dominio y el segundo solicitante, en tanto que ha demostrado que su interés en registrar nombres de dominio no es meramente acumulativo, por cuanto los que ha solicitado son efectivamente utilizados, en el sentido que reconducen a la página principal de su empresa. En este sentido es dable considerar que existe un riesgo cierto de confusión asociado a la asignación del nombre de dominio a la primera solicitante.

QUINTO: Que en el caso de autos, existe por tanto una colisión de nombres de dominio, entre dos solicitantes legítimos, pero en el que uno de ellos goza de un mejor derecho al nombre de dominio, el segundo solicitante, por lo que esta árbitro, apreciando los antecedentes en conciencia, habrá de acoger la solicitud del segundo solicitante, en orden a que se consolide el nombre de dominio bajo su titularidad.

SEXTO: Que en todo caso, estando ambas partes rebuena fe, esta árbitro deberá resolver que cada parte pague sus costas.
Y Visto además lo dispuesto en el Reglamento para la Administración del registro ".cl", SE RESUELVE:

Asígnese el nombre de dominio regaloseideas.cl al segundo solicitante Matriz Ideas S.A., ya individualizada en autos.
Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese a las partes y a Nic Chile. Hecho, ejecútese por Nic Chile la presente resolución.

Resolvió

Lorena Donoso A.
Arbitro

Carlos Reusser Monsálvez
Actuario

Sentencia dictada ante los testigos de actuación:

Cristián Carril Abarca
C.I. 16.209.067-4

Alejandro Montecinos García
13.282.675-7

Cc.- ldonoso@uchile.cl; mail@nameaction.com; dellafiori@entelchile.net; edellafiori@dellafiori.cl, registros@nameaction.com; gmignogn@ing.uchile.cl; jbadilla@dellafiori.cl; fallos@legal.nic.cl