FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO

<easyandclean.cl>

– ROL 11860 –

Santiago, 23 de junio de 2010

VISTOS

PRIMERO: Que por oficio 11860 de fecha 05 de enero de 2010, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile -NIC Chile-, notificó al suscrito la designación como árbitro para resolver el conflicto planteado por la solicitud de asignación del nombre de dominio **<easyandclean.cl>.**

SEGUNDO: Que, el suscrito aceptó el cargo de árbitro para el cual había sido designado y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, lo cual fue debidamente notificado a las partes y a NIC-Chile por correo electrónico y por carta certificada, como consta en el expediente a fojas 4 y siguientes.

TERCERO: Que, según aparece del citado oficio, son partes en esta causa como primer solicitante Andrés Osvaldo Ponce Aviles, Rut 10.750.514-8, Pasaje Lascar 2591, Villa Nelson Pereira, Rancagua y como segundo solicitante Easy S.A., Rut, 96.671.750-5 representada por Sargent & Krahn, Rut: 79.713.300-0, Av. Andrés Bello 2711, oficina 1701, Las Condes, Santiago.

CUARTO: Que como consta a fojas 4, con fecha 05 de enero de 2010, se tuvo por constituido el Tribunal Arbitral y se citó a las partes a una audiencia para convenir las reglas de procedimiento, para el día viernes 15 de enero de 2010, a las 11:40 horas en la sede del tribunal arbitral, bajo apercibimiento de asignar al primer solicitante el dominio en disputa en caso de inasistencia de las partes.

QUINTO: Que con fecha 15 de enero de 2010, se llevó a cabo la referida audiencia con la presencia de don Andrés Ponce Avilés, primer solicitante, don Felipe Fernández González en representación del segundo solicitante y del señor Juez Arbitro, no hubo conciliación, acordándose las Bases del Procedimiento Arbitral.

SEXTO: Que con fecha 19 de enero de 2010, este tribunal arbitral declaró abierto el período de planteamientos por el término de 10 días hábiles, venciendo en consecuencia el día martes 02 de febrero de 2010.

SÉPTIMO: Que, a fojas 24, con fecha 28 de enero de 2010, en uso de las facultades que se conceden a este Tribunal Arbitral, de conformidad a las Bases de Procedimiento, se suspende la tramitación de la presente causa durante el mes de febrero.

OCTAVO: Que, a fojas 25, con fecha 04 de marzo de 2010, don Andrés Ponce Avilés, primer solicitante, presentó las siguientes argumentaciones:

a) Que Easyandclean es una microempresa dedicada a la comercialización de productos para el aseo y la limpieza, tanto industrial como casera, en la sexta región y su centro de operaciones está situado en la ciudad de Rancagua. Es una microempresa nueva, donde ejecuta las labores en forma personal, no existiendo ningún trabajador contratado y para lo cual solo cuenta con un pequeño taller, en el cual elabora de manera artesanal los diferentes productos que se comercializamos. La creación de esta microempresa surgió en el año 2009, de la necesidad de su

independencia económica y por la necesidad existente en el mercado de abastecer de artículos de aseo a empresas de diferente rubro dentro de la sexta región.
b) Que el nombre de "Easyandclean" fue inventado por su parte y surge de una idea más o menos obvia respecto de los productos que fabrica, y sin ninguna intención de imitar a otras marcas ni empresas establecidas. El nombre "Easyandclean" es sólo un juego de palabras del idioma Inglés que significan "Limpio y fácil", que es básicamente el objetivo de los productos que crea y comercializa.
c) Que al crear este nombre jamás se le paso por la mente que una mega empresa como Easy S.A. pudiera pensar siquiera que el nombre de su pequeña y naciente microempresa estaba basado en su nombre. Claramente no existe relación respecto del mercado que explotan ambas, pues ellos están enfocados principalmente al mercado de la construcción y además Easy S.A. sólo es una comercializadora de productos que no fabrica los artículos que vende como lo hace el primer solicitante. Tampoco hay comparación respecto del tamaño de ambas empresas ni de sus volúmenes de ventas, así como tampoco se puede siquiera pensar que la explotación de este nombre por su parte pueda haber provocado algún perjuicio económico a Easy S.A.
d) Que más obvio es el tema del origen del nombre pues no puede pretender Easy S.A. ser dueña de un vocablo del Idioma Inglés, que puede ser y es usado en una infinidad de términos, que de ninguna forma alteran su nombre ni afectan sus intereses.
u) Que para respaldar sus dichos el segundo solicitante a acompañados el siguiente documento:
1.- Copia del logo de la marca "Easyandclean" que demuestra la absoluta diferencia entre ésta y el logo corporativo de Easy S.A.
NOVENO: Que, a fojas 28, con fecha 19 de marzo de 2010, este Tribunal arbitral, tuvo presente los argumentos expuestos por don Andrés Ponce Avilés, primer solicitante, y en cuanto al documento ofrecido, habiéndose detectado que éste no ha sido acompañado en la forma legal y en uso de las facultades que tiene el tribunal para corregir de oficio los errores que observe en la tramitación del juicio y que pudieren producir vicios procesales, se resolvió que se tuviera por acompañado con citación.
DÉCIMO: Que, con fecha 03 de marzo de 2010, don Matías Somarriva Labra, abogado, en representación del segundo solicitante, presentó demanda arbitral por asignación de nombre de dominio, cuyos argumentos pueden resumirse como sigue:
a) 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. La empresa del segundo solicitante tiene sus orígenes en 1993 en Argentina, y en 1994 en Chile. A lo largo de su historia EASY S.A. ha ido satisfaciendo las necesidades de sus clientes en forma completa. Uno de los aspectos destacados, es su orientación a las soluciones integrales para quienes quieren desarrollar sus propios proyectos, ya que cada tienda tiene una oferta de más de 35.000 productos distintos, tanto nacionales como importados, los que se distinguen por su calidad y buenos precios. Cada una de las tiendas produce un gran impacto económico, atrayendo a más de 10.000.000 de clientes al año a su área de influencia, y potenciando a la vez su zona de ubicación. En Chile, EASY S.A. emplea actualmente a más de 3.000 personas, aumentando este número constantemente por ser una compañía en expansión. A partir del año 2000 en adelante, EASY S.A. se expandió desde la zona central del país hacia el extremo Norte y Sur, contando hoy con 21 salas ubicadas desde la II Región hasta la X Región. En síntesis, el segundo solicitante es una de las cadenas de establecimientos comerciales más importantes y destacadas del país, gozando de gran popularidad entre el público.
b) Que como parte de la estrategia para proteger sus derechos y nombre comercial, el cual, como es sabido, ha adquirido renombre en nuestro país, el segundo solicitante ha registrado una familia de marcas comerciales para la expresión EASY, u otras estructuradas sobre esta expresión. Así, la

marca “EASY” se encuentra amparada por los siguientes registros marcarios que se detallan a continuación: Registro Nº 696.459, EASY, denominativa, para distinguir productos en clase 7. Registro Nº 704.539, EASY, denominativa, para distinguir servicios en clase 36 .Registro Nº 734.504, EASY, denominativa, para distinguir productos en clase 16. Registro Nº 696.461, EASY, mixta, para distinguir servicios en clase 37. Registro Nº 747.710, EASY, denominativa, para distinguir servicios en clase 37. Registro Nº 730.766, EASY, mixta, para distinguir establecimientos comerciales de ventas de productos en clases 1-34. Registro Nº 737.175, EASY, denominativa, para distinguir establecimientos comerciales de ventas de productos en clases 1-34. Registro Nº 696.458, EASY, denominativa, para distinguir servicios en clase 35, 39-40. Registro Nº 696.460, EASY, mixta, para distinguir servicios en clase 6, 17, 19-22, 24, 27. Registro Nº 739.502, EASY, denominativa, para distinguir productos en clase 6, 17, 19-22, 24, 27. Registro Nº 770.032, EASY, denominativa, para distinguir establecimientos comerciales de venta de productos en clases 5-7, 9-24, 26-27, 31-34. Registro Nº 757.568, EASY ASI DE FACIL, denominativa, para distinguir establecimientos comerciales de ventas de productos en clases 1-34. Registro Nº 726.801, EASY CLIENTE PROFESIONAL, denominativa, para distinguir servicios en clase 36. Registro Nº 740.190, EASY ESTAMOS PARA AYUDARTE, lema, para distinguir establecimientos comerciales de venta de productos en clases 1-34. Registro Nº 614.386, EASY EXPRESS, denominativa, para distinguir establecimientos comerciales de venta de productos en clases 5-7, 9-24, 26-27, 31-34. Registro Nº 729.712, EASY HOGAR Y CONSTRUCCION, mixta, para distinguir establecimientos comerciales de venta de productos en clases 1-34. Registro Nº 737.177, EASY HOME, denominativa, para distinguir establecimientos comerciales de venta de productos en clases 1-4, 8-9, 16, 25, 28-30. Registro Nº 626.586, EASY HOME, denominativa, para distinguir establecimientos comerciales de venta de productos en clases 5-7, 9-24, 26-27, 31-34. Registro Nº 665.948, EASY INFORMA, lema, para distinguir servicios en clase 35. Registro Nº 663.977, EASY INFORMA, lema, para distinguir productos en clase 16. Registro Nº 541.077, EASY, AHORRA O NUNCA, lema, para distinguir productos en clase 6. Registro Nº 664.415, EASY, PORQUE SABEMOS LO QUE CUESTA GANAR TU DINERO, lema, para distinguir establecimientos comerciales de venta de productos en clases 5-7, 9-24, 26-27, 31-34. Registro Nº 740.193, EASY, TODO PARA SU HOGAR EN UN SOLO LUGAR, lema, para distinguir establecimientos comerciales de venta de productos en clases 1-34. Registro Nº 739.923, EASY, TODO PARA SU HOGAR EN UN SOLO LUGAR, lema, para distinguir establecimientos comerciales de venta de productos en clases 1-4, 8,25, 28-30. Registro Nº 740.191, EASY, TODO PARA SUS PROYECTOS, lema, para distinguir establecimientos comerciales de venta de productos en clases 1-34. Registro Nº 571.799, EASY... TODO PARA SUS PROYECTOS, lema, para distinguir servicios en clase 36. Registro Nº 571.800 EASY... TODOS TODOS LOS PRECIOS BAJOS, lema, para distinguir servicios en clase 36. Registro Nº 773.716, EASY...ASI DE FACIL, lema, para distinguir productos en clase 17. Registro Nº 773.717 EASY...ASI DE FACIL, lema, para distinguir productos en clase 19. Registro Nº 773.718, EASY...ASI DE FACIL, lema, para distinguir productos en clase 20. Registro Nº 773.719, EASY...ASI DE FACIL, lema, para distinguir productos en clase 21. Registro Nº 773.720, EASY...ASI DE FACIL, lema, para distinguir productos en clase 22. Registro Nº 773.721, EASY...ASI DE FACIL, lema, para distinguir productos en clase 24. Registro Nº 773.722, EASY...ASI DE FACIL, lema, para distinguir productos en clase 27. Registro Nº 658.481, EASYPRO, denominativa, para distinguir servicios en clase 36. Registro Nº 498.127, HAGALO EASY, denominativa, para distinguir productos en clase 16. Registro Nº 696.952, HAGALO FACIL...HAGALO EASY, lema, para distinguir productos en clase 6. Registro Nº 696.953, HAGALO FACIL...HAGALO EASY, lema, para distinguir productos en clase 17. Registro Nº 696.954, HAGALO FACIL...HAGALO EASY, lema, para distinguir productos en clase 19. Registro Nº 696.955, HAGALO FACIL...HAGALO EASY, lema, para distinguir productos en clase 20. Registro Nº 696.956, HAGALO FACIL...HAGALO EASY, lema, para distinguir productos en clase 21. Registro Nº 696.957, HAGALO

FACIL...HAGALO EASY, lema, para distinguir productos en clase 22. Registro Nº 696.958, HAGALO FACIL...HAGALO EASY, lema, para distinguir productos en clase 24. Registro Nº 696.959, HAGALO FACIL...HAGALO EASY, lema, para distinguir productos en clase 27. Registro Nº 696.960, HAGALO FACIL...HAGALO EASY, lema, para distinguir servicios en clase 37. Registro Nº 737.176, HÁGALO EASY, denominativa, para distinguir establecimientos comerciales de ventas de productos en clases 1-34. Registro Nº 734.175, INNOVA EASY, mixta, para distinguir servicios en clase 35. Registro Nº 723.443, JARDIN EASY, denominativa, para distinguir servicios en clase 44. Registro Nº 785.949, MAS EASY, mixta, para distinguir productos en clase 9. Registro Nº 785.950, MAS EASY, mixta, para distinguir productos en clase 16.Registro Nº 785.951, MAS EASY, mixta, para distinguir servicios en clase 35. Registro Nº 785.952, MAS EASY, mixta, para distinguir servicios en clase 36. Registro Nº 660.964, DATO EASY, denominativa, para distinguir servicios en clase 37, 40, 42.

c) Que la familia de registros marcarios recién enumerados es una muestra de que el segundo solicitante es el legítimo creador y usuario del signo "EASY". Como se aprecia, el segundo solicitante es titular de un importante número de marcas comerciales para una expresión idéntica al elemento distintivo del nombre de dominio en disputa, las cuales tienen por objeto distinguir e identificar los conocidos servicios de éste que son efectivamente ofrecidos en el mercado nacional. De este modo, la expresión "EASY" sobre la cual se estructura el nombre de dominio en disputa, será claramente asociada por los usuarios de Internet con el segundo solicitante, pues es idéntica a la expresión con la cual se identifica de éste en Internet y el mercado en general, esto es, EASY.

d) Que por otro lado, es reconocida y lógica la actitud de los usuarios de Internet de ingresar a los sitios mediante nombres que les son familiares. En este caso, un usuario asociaría inmediatamente el nombre de dominio EASYANDCLEAN.CL a un sitio de Internet con información relativa a los servicios o productos para el hogar del segundo solicitante EASY S.A., lo cual obviamente no es así. Particularmente, si se tiene en consideración que éste efectivamente cuenta con una sección especializada en venta y servicios relacionados con productos y artículos de limpieza del hogar.

e) Que a mayor abundamiento y como una prueba de que el segundo es la legítima creadora de la expresión EASY y que la usa extensivamente en el mercado, y graficar especialmente la asociación en Internet de la expresión "EASY" con el segundo solicitante, se debe considerar que éste cuenta con la titularidad de los siguientes nombres de dominio, lo que permite reafirmar la asociación que harán los usuarios de Internet entre el nombre de dominio solicitado EASYANDCLEAN.CL y el segundo solicitante: CLUBEASY.CL; DATOEASY.CL; EASY-COMPANY.CL; EASY-HOME.CL; EASY.CL; EASYBAGS.CL; EASYBRASIL.CL; EASYBUSINESS.CL; EASYCARD.CL; EASYCHILE.CL; EASYCONNECT.CL; EASYCRM.CL; EASYEXPRESS.CL; EASYHOGAR.CL; EASYHOME.CL; EASYLIGHT.CL; EASYLTDA.CL; EASYMAIPU.CL; EASYMAS.CL; EASYMONEY.CL; EASYOUTLET.CL;EASYPORTALMAIPU.CL; EASYSECURITY.CL; EASYSERVICIOS.CL; EASYSOFTWARE.CL; EASYTEK.CL; EASYUDLOHACE.CL; ESEASY.CL; HAGALOEASY.CL; MAESTROEASY.CL; MASEASY.CL; TARJETAMASEASY.CL; WEBEASY.CL. Dichos nombres de dominio son una muestra más del mejor derecho del segundo solicitante sobre el nombre de dominio en disputa, toda vez que se estructuran en base a la expresión EASY, con la que se reconoce a el segundo solicitante a nivel nacional y que se encuentra íntegramente incluida en el dominio en disputa "EASYANDCLEAN.CL", lo que claramente llevará a confusión a los usuarios de Internet.

f) Que, el segundo solicitante 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. Señala que es importante reiterar que en la actualidad el segundo solicitante cuenta con 21 establecimientos comerciales distribuidos a lo largo de todo nuestro país. Es por lo mismo que el segundo solicitante se ha preocupado de registrar las marcas que identifican tanto a sus renombrados establecimientos comerciales como a sus productos y servicios. De este modo, la

marca EASY se encuentra debidamente registrada en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, siendo IDÉNTICA al elemento distintivo sobre el cual se estructura el nombre de dominio en disputa. En consecuencia, cree que es evidente la identidad existente entre la marca del segundo solicitante, sus nombres de dominio y de su razón social con el nombre de dominio en disputa, como se aprecia de su sola comparación: EASY (razón social del segundo solicitante); EASYHOGAR.CL (nombre de dominio del segundo solicitante); EASYANDCLEAN.C (nombre de dominio en disputa); EASY (marca comercial del segundo solicitante).

g) Que la marca del segundo solicitante está íntegramente comprendida dentro del nombre de dominio en disputa, por lo cual, cualquier usuario de Internet lógica y razonablemente asociará dicho sitio con los productos del segundo solicitante. Como se observa y según se expuso en los apartados anteriores, el primer solicitante de autos se limitó a tomar la denominación "EASY", marca registrada, razón social, signo distintivo y creación del segundo solicitante, que distingue los productos y actividades de éste a nivel nacional e internacional, agregando únicamente las palabra AND y CLEAN, las que en caso alguno podrían estimarse que constituyen elementos diferenciadores adecuados y suficientes. En efecto, las palabras en idioma inglés "AND CLEAN" traducidas al español significan "Y LIMPIO", la cual es una expresión genérica y que carece de reconocimiento y de asociación a un determinado producto, servicio o empresa, a diferencia de la marca "EASY", por lo que los usuarios Internet deberán determinar a partir de esta última expresión el contenido y la titularidad del nombre de dominio en disputa.

h) Que al respecto, es de gran importancia dejar constancia que del segundo solicitante dentro de los diversos productos para el hogar que ofrece, cuenta con una sección especializada en artículos que dicen relación precisamente con la limpieza y aseo de los hogares y oficinas. Para tales efectos, cuenta con una gran oferta de productos como lo son precisamente escobas, máquinas aspiradoras y enceradoras, líquidos desengrasantes y limpiavidrios, entre otros artículos para efectos de que los usuarios puedan acceder en las tiendas EASY a artículos que les permitan mantener su hogar LIMPIO. En virtud de lo señalado, cree fundadamente que cualquier usuario de Internet enfrentado a este nombre de dominio EASYANDCLEAN.CL lo relacionará con EASY S.A., y no con ANDRES OSVALDO PONCE AVILES.

i) Que es importante hacer presente lo resuelto en la sentencia recaída sobre el nombre de dominio Premium-essiac-tea-4less.cl, de fecha 31 de agosto de 2009, en el cual se concluyó que la inclusión de una expresión de orden genérico, como lo es Y LIMPIO, a otra con la cual se identifica una de las partes, como lo es "EASY", no aporta distintividad suficiente de modo que pueda diferenciarse de aquella parte que se identifica con la término de que se trata, a saber: "*que como puede apreciarse no existe una identidad fonética y visual absoluta entre el nombre de dominio en disputa "Premium-essiac-tea-4less.cl" y la marca comercial del segundo solicitante "ESSIAC", pero las expresiones que conforman el nombre de dominio en disputa son de orden genérico y no constituyen elementos diferenciadores adecuado y suficiente para distinguirlo de las marcas, productos y razón social que es titular el Segundo Solicitante*". Este fue un criterio esencial para asignar el nombre de dominio al segundo solicitante.

j) Que lo anterior se refuerza con el hecho que del segundo solicitante es titular de una serie de nombres de dominio que se estructuran sobre su famosa marca EASY, por lo cual es muy probable que los numerosos clientes de EASY asocien el nombre de dominio en disputa con del segundo solicitante y sus numerosas marcas comerciales y nombres de dominio. Sumado a lo anterior, debe considerarse que del segundo solicitante efectivamente promociona en el mercado real y en su sitio Web www.easy.cl artículos limpieza y otros relacionados con dicha área, por lo que el público lógicamente interpretará que el nombre de dominio en disputa pertenece o está relacionado con los productos y servicios que ofrece EASY en el mercado e Internet. A este

respecto, cabe considerar que la expresión EASY corresponde exactamente a la razón social del segundo solicitante EASY, lo cual confirma la confusión que se producirá entre los consumidores.
k) Que a mayor abundamiento, cabe tener presente que la función básica de todo nombre de dominio es aquella consistente en poder identificar e individualizar correctamente a cada usuario de Internet, función que en caso de ser otorgado el dominio en disputa al primer solicitante de autos no se estaría cumpliendo. En razón de lo anterior, corresponde rechazar la solicitud del primer solicitante respecto del nombre de dominio EASYANDCLEAN.CL, ya que de lo contrario se permitirá que un tercero haga uso de una marca comercial que está debidamente registrada ante el INAPI y que es mundialmente reconocida por los usuarios de Internet y consumidores, lo que llevaría a una inevitable confusión del mismo.
l) Que 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, COCA-COLA, DELL o MCDONALD'S, 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, caótico y de escaso valor comercial.
m) Que aún cuando las marcas comerciales y los nombres de dominio correspondan a dos privilegios distintos, se ha de reconocer que ambos comparten un sinnúmero de aspectos, características y propósitos de tal entidad que es posible afirmar que los nombres de dominio, 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, buscando evitar que los consumidores caigan en errores o confusión con respecto a ellos, facilitando así el comercio. Además, es posible agregar que los nombres de dominio han pasado a constituir un medio de publicidad donde se informa a los usuarios y consumidores acerca de los productos, fortaleciéndose en consecuencia la marca de que se trate. En este sentido, cabe señalar 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.
n) Que en razón de lo anterior, se señala que la decisión de los conflictos por asignación de nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros criterios, en atención a la titularidad de registros marcarios para el signo pedido como nombre de dominio. Pues bien, el segundo solicitante cuenta con registros marcarios que responden precisamente a la expresión "EASY", parte distintiva del nombre de dominio en disputa las cuales son efectivamente utilizadas en el mercado, todo lo cual inducirá claramente a error a los usuarios y consumidores al razonar válidamente, que se trata de un dominio con contenido relativo a los conocidos servicios o productos de limpieza que comercializa el segundo solicitante en el mercado. En definitiva, 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.
ñ) Que esta teoría se encuentra respaldada por la siguiente normativa: ICANN. Con fecha 1º 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 criterio fundamental para la resolución de dichos conflictos, la titularidad de registros marcarios idénticos o similares con el dominio en cuestión. En efecto, en su título preliminar dicha normativa señala

que se considerarán como fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de dominios si: a) "*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 mayor autoridad en esta materia, toda vez que constituye la reunión de comunidades participantes en Internet de mayor envergadura, tales como asociaciones profesionales, legales, de usuarios, proveedores, etc.

o) Que en el mismo sentido, 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 (*WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions*), 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.

p) Que por otra parte, los criterios antes enunciados han sido recogidos por los artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC-Chile. En particular, el artículo 22 del referido reglamento, en su primer párrafo, letra a), señala que: "*Art. 22.- 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.*" Asimismo, hay que tener presente que en el caso de autos si se asignara el nombre de dominio al primer solicitante se estaría produciendo una dilución de las reconocidas marcas del segundo solicitante que corresponden o bien se estructuran sobre la expresión "EASY", además de inducir claramente a error a los usuarios que podrían llegar a asociar la marca del segundo solicitante con una actividad desarrollada por un tercero.

q) Que en el caso particular de autos, se procedió a tomar una expresión idéntica a la denominación con la cual se identifican los servicios ofrecidos por el segundo solicitante, las que gozan de fama, distintividad y notoriedad en el mercado, agregando solamente la expresión genérica "y limpio", lo cual no permite desvincular la marca, razón social y nombres de dominio del segundo solicitante toda vez que éste efectivamente ofrece dichos productos, aumentando el grado de confusión. En síntesis, 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 marcas debidamente registradas, que corresponden o en su defecto se estructuran en base al signo "EASY".

r) Que el Criterio de la Notoriedad del Signo Pedido postula que el titular de un nombre de dominio debe ser la parte que les ha conferido fama, notoriedad y prestigio. En este sentido, 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. Evidentemente que la aplicación de este criterio nos obliga a concluir que el segundo solicitante tiene el mejor derecho sobre el nombre de dominio "EASYANDCLEAN.CL", toda vez que el signo "EASY", parte esencial y distintiva del dominio disputado, alude a una de las principales empresas de servicios y equipamientos de construcción y para el hogar de nuestro país, gozando de fama y notoriedad por parte del público usuario y consumidor, quienes lo identifican precisamente por el signo EASY. En este sentido, y con el objeto de acreditar la fama que goza del segundo solicitante es que sólo al ingresar en el buscador más famoso del mundo GOOGLE la expresión "EASY", el sitio web del segundo solicitante aparece dentro de los resultados sugeridos con más de 132 millones de resultados.

s) Que el Criterio del Mejor Derecho por el Uso Empresarial Legítimo 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, el segundo solicitante tiene registrada una familia de marcas comerciales que corresponden o se estructuran en base al signo "EASY" ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, promociona los productos y servicios asociados al rubro de soluciones e implementos de construcción, decoración, artículos de LIMPIEZA y accesorios para el hogar en el cual desarrolla sus negocios, y dicha expresión corresponde a la denominación misma por la cual son reconocidas las tiendas EASY, por parte de personas y empresas, procurando siempre entregar los mejores productos y servicios tendientes a la construcción, reparación o implementación del hogar. De ahí la importancia de que sus clientes no incurran en un error al enfrentarse al nombre de dominio en cuestión asociándolo a el segundo solicitante cuando claramente no es así.
t) Que el criterio de la identidad 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 el segundo solicitante, ya que es titular de un grupo de marcas que corresponden a la expresión "EASY" las cuales, son reconocidas efectivamente en el mercado y a través de Internet, además de ser la expresión EASY la parte distintiva y esencial de su razón social, transformándose esta expresión en el signo que lo identifica y le otorga distintividad en el mercado nacional. En este sentido, cree importante reiterar y precisar que el primer solicitante de autos procedió a tomar la expresión con la cual se reconocen los diversos productos para limpieza del hogar que el segundo solicitante ofrece en el mercado nacional, lo cual en forma clara y evidente inducirá a error y confusión a los usuarios de Internet y público consumidor en general. A este respecto, cabe hacer presente que este criterio ha sido recogido por la jurisprudencia nacional como en el fallo del 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…".*
u) Que el Convenio de París, promulgado en Chile mediante el Decreto N° 425 del Ministerio de Relaciones Exteriores, y publicado en el Diario Oficial con fecha 30 de septiembre de 1991, en su artículo 6 Bis reconoce la protección que ha de otorgarse a las marcas notoriamente conocidas, como lo es precisamente el caso de la marca "EASY" y sus derivadas, del segundo solicitante. Este tipo de marcas deberá protegerse de cualquier tipo de imitación susceptible de crear confusión en los consumidores. En efecto, el referido artículo dispone 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*."

v) Que lo anterior implica que las marcas famosas y notorias, como es el caso de las marcas estructuradas sobre la expresión "EASY" del segundo solicitante, han de protegerse especialmente por los países miembros de la Unión, toda vez que de su explotación no autorizada deriva, por un lado, en la dilución del poder distintivo intrínseco de dichas marcas y por otro, en 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, los usuarios de Internet asociarían dicho nombre al segundo solicitante, o deducirían lógicamente que se trata de un sitio de propiedad del segundo solicitante, incurriendo en un error y causando confusión ya que el primer solicitante en nada se relaciona con el segundo solicitante.
w) Que asimismo, el artículo 10 bis del Convenio de París, 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, es evidente la confusión que se produciría de otorgarse el nombre de dominio en disputa a un tercero que en nada se relaciona con el segundo solicitante ya que, la expresión "EASY", expresión sobre la cual se estructura el dominio "EASYANDCLEAN.CL", corresponde o bien se asocia directamente con del segundo solicitante al constituir el elemento distintivo de su grupo de marcas, razón social y nombres de dominio.
x) Que en el caso de autos también resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 8 del Convenio de París, el cual dispone 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 de comercio". En síntesis, parece claro que los usuarios de Internet enfrentados al dominio EASYANDCLEAN.CL lo asociarán inmediatamente con la compañía que le ha conferido fama y notoriedad a la marca "EASY" y que real y efectivamente ha ofrecido productos de limpieza para el hogar y oficinas en sus 21 locales a lo largo de Chile. Los artículos señalados del Convenio de París citado, tiene plena vigencia y aplicabilidad en Chile y rango de Ley.
y) Que otro elemento a considerar es que, el término "EASY" se utiliza real y efectivamente por el segundo solicitante en Internet. En este sentido, es importante reiterar que de asignarse el nombre de dominio "EASYANDCLEAN.CL" al primer solicitante induciría a grave error y confusión a los usuarios de Internet y público en general. El uso de la expresión "EASY" por parte del segundo solicitante, se confirma en el sitio Web: www.easy.cl. Además, teniendo en cuenta que los nombres de dominio son la herramienta que permitirá continuar con el creciente y explosivo desarrollo de Internet, mientras constituyan el fiel reflejo de cada uno de los usuarios de dicha red, la asignación del dominio "EASYANDCLEAN.CL" al primer solicitante de autos, constituiría una causal de error y confusión en el público usuario y consumidor. Dicho efecto no se condice con el espíritu de la normativa marcaria vigente, los criterios propugnados por ICANN, la OMPI, la Reglamentación de NIC Chile, y los Tratados Internacionales sobre derechos de propiedad industrial y competencia desleal ratificados por Chile.
z) Que para respaldar sus dichos el segundo solicitante acompañó los siguientes documentos en la forma legal correspondiente:
1.- Copias simples de los certificados de registro marcario
2.- Copias de los documentos de NIC Chile en que se da cuenta de la titularidad del segundo solicitante respecto de los nombres de dominio
3.- Copia de la búsqueda de la expresión EASY en el famoso buscador de Internet Google, donde se puede apreciar que 132.000.000 de resultados hacen alusión a la página Web del segundo solicitante, lo que demuestra su amplio reconocimiento en la red global Internet.

4.- Copia del sitio Web oficial del segundo solicitante, www.easy.cl, en el cual aparece la historia, sus tiendas a nivel nacional, así como sus principales productos y servicios asociados.
5.- Copias del sitio Web www.easy.cl donde aparecen los productos destinados a la LIMPIEZA del hogar y oficinas, dentro de los cuales se encuentran los líquidos desengrasantes, artefactos para limpieza y artículos de LIMPIEZA para automóviles, lo que da cuenta del uso efectivo de dicha expresión en Internet y de la relación existente entre el dominio en disputa y EASY S.A.
6.-Impresión del sitio Web de la reconocida enciclopedia virtual de Internet www.wikipedia.org, en el cual aparece una breve reseña histórica del segundo solicitante, dando cuenta de su fama, notoriedad y reconocimiento en nuestro país.
7.- 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 el segundo solicitante, demostrando su gran participación en el mercado nacional.
8.- Impresión del sitio Web www.futbol.easy.cl, en el cual aparecen las bases de la promoción "EASY y Alexis Sánchez te llevan a ver el partido Chile-Brasil", lo que da cuenta de la preocupación constante del segundo solicitante por entregar promociones atractivas a su cliente, generando cercanía y reconocimiento de su marca y sus locales.
9.- Copia del fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio viñasdelmaipo.cl
10.- Copia del fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio Premium-essiac-tea-4less.cl
DÉCIMO PRIMERO: Que, con fecha 19 de marzo de 2010, este Tribunal Arbitral tuvo por presentada demanda de asignación de nombre de dominio por don Matías Somarriva Labra, abogado, en representación del segundo solicitante, en cuanto a los documentos, se resolvió que se tuvieran acompañados con citación.
DÉCIMO SEGUNDO: Que, a fojas 161, con fecha 19 de marzo 2010, este Tribunal Arbitral declaró abierto el periodo de respuestas por el término de 05 días hábiles, venciendo en consecuencia el día viernes 26 de marzo de 2010.
DÉCIMO TERCERO: Que, a fojas 163, con fecha 30 marzo de 2010, don Eduardo Lobos Vajovic, abogado, en representación del segundo solicitante, hicieron presente a este Tribunal lo siguiente:
a) Que en primer lugar, es importante precisar que este procedimiento tiene por objeto determinar cuál de las partes que en él intervienen tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio "EASYANDCLEAN.CL". En este sentido, según las Bases de Procedimiento y la base de datos de NIC Chile, son partes del presente juicio la demandada de autos así como EASY S.A. Así las cosas, es el primer solicitante, ANDRES OSVALDO PONCE AVILES quien debe justificar por qué tendría un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, y no hacer referencias a terceros a este procedimiento como se ha sostenido a su juicio erróneamente en la presentación de la contraria. En efecto, toda la argumentación del primer solicitante se basa en referencias a empresas y organizaciones que en nada se relacionan con la disputa de autos, como es el caso de la supuesta empresa Easy and Clean, de la cual no existen en estos autos antecedentes ni de su existencia ni de su giro.
b) Que muy por el contrario, el segundo solicitante ha argumentado y acreditado en estos autos que el mejor derecho que tiene sobre el dominio EASYANDCLEAN.CL se funda en las marcas "EASY" que el segundo solicitante tiene registradas en Chile, idénticas a la expresión distintiva del dominio de autos, así como en el uso efectivo de esta expresión en Internet y en el mercado real, sin olvidar el hecho de ser titular de dominios como "EASY.CL", así como en la asociación que los usuarios de Internet y público consumidor en general efectúa de la expresión "EASY" con el segundo solicitante.
c) Que otro punto a precisar, es que el primer solicitante de autos no ha acompañado ni un solo documento u otro medio probatorio que dé cuenta de un uso efectivo de la expresión "EASYANDCLEAN", en Internet o el mercado. En efecto, el primer livianamente sostiene como

único argumento, que utilizaría la expresión sobre la que se estructura el dominio disputado precisamente en el propio nombre de dominio. Sobre este punto, cree importante precisar que el hecho de un nombre de dominio se encuentre activo durante un procedimiento de asignación en caso alguno podría estimarse que es un fundamento de un supuesto mejor derecho. En efecto, se trata únicamente de una facultad que el propio Reglamento de NIC Chile confiere únicamente al primer solicitante y que tiene por objeto realizar pruebas de orden técnico.
d) Que a este respecto se hace presente la sentencia arbitral por el nombre de dominio centrum-chile.cl en la cual se reconoce que el uso del sitio Web o correo electrónico no constituye un antecedente de mejor derecho: *"Por otro lado, don PATRICIO HERNÁN MILLAR TORRES sostiene como argumento que utilizaría la expresión "CENTRUM CHILE" en su correo corporativo. En este sentido, y tal como lo indica el Segundo Solicitante, el hecho de que un nombre de dominio en trámite pueda habilitarse temporalmente, le permitiría al Primer Solicitante realizar pruebas técnicas de funcionamiento, incluso para enviar y recibir correos electrónicos, en conformidad a lo establecido en el artículo 10 inciso 2 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL. Sin embargo, esta habilitación temporal, y el uso de direcciones de correo electrónico basados en el dominio en litigio, ciertamente no le otorgan un mejor derecho al Primer Solicitante, ni sirven dichos argumentos como fundamentos del mismo"*
e) Que además, lo anterior se ve corroborado con el hecho de que, a diferencia del segundo solicitante, no consta en ninguna parte que el primer solicitante utilice la expresión "EASYANDCLEAN" o sus partes integrantes ni en Internet ni el mercado real, y menos aún que sea reconocida por los usuarios de Internet y el público consumidor en general a través de dicha expresión.
f) Que el primer solicitante de autos sostiene en su presentación que existirían una serie de antecedentes que darían cuenta del supuesto mejor derecho sobre el dominio disputa. En este sentido, precisa que no existen medios de prueba alguno que acrediten los dichos de la contraria. En este contexto, los dichos del primer solicitante se tratan únicamente de declaraciones las cuales no cuentan con documentación u otro medio probatorio alguno que las acrediten. En efecto, la única documentación acompañada dice relación con el logo de la supuesta empresa de la demandada, pero respecto del cual no consta su utilización efectiva en Internet o en el mercado real. En este sentido, reitera que el supuesto uso de dicho logo en el nombre de dominio en disputa no puede ser considerado con un antecedente que permita justificar un supuesto mejor derecho sobre el nombre de dominio disputado. En síntesis, ni la existencia de una supuesta empresa, ni el reconocimiento de sus servicios bajo la expresión Easy and Clean consta en estos autos.
g) Que por otra parte, cree que se encuentra debidamente acreditado el mejor derecho que el segundo solicitante tiene sobre el nombre de dominio EASYANDCLEAN.CL. Como es posible concluir de los argumentos de la demanda, así como de los documentos oportunamente acompañados conjuntamente con la demanda, el segundo solicitante es titular no sólo de registros marcarios para la expresión "EASY" en Chile, idénticas al signo distintivo del nombre de dominio en disputa, sino que también es ampliamente reconocido en el mercado e Internet como una de las empresas más importantes de nuestro país. Por otra parte, los servicios del segundo solicitante se identifican en Internet y el mercado real través de la expresión "EASY", siendo reconocido por esta expresión por los usuarios de Internet y el público consumidor en general.
h) Que como otra muestra de la debilidad de los argumentos del primer solicitante, es que señala como fundamento de su supuesto mejor derecho el principio "*first come, first served*". Sin embargo, es importante señalar que este criterio tiene aplicación únicamente en aquellos casos en que ninguna de las partes puede acreditar un mejor derecho, lo cual en el caso de autos no resulta

procedente, ya que el segundo solicitante ha acompañado abundante material probatorio y antecedentes para fundar su posición.
i) Que asimismo, cabe destacar que el simple hecho de tener la calidad de primer solicitante y de invocar este principio, bajo ningún punto de vista libera a la contraria de su obligación de acreditar su mejor derecho sobre el dominio en disputa. En efecto, de aplicarse un criterio en este sentido, todo el procedimiento de asignación de nombres de dominio de NIC Chile carecería de sentido, ya que bastaría con solicitar el dominio en primer lugar para, por ese simple hecho, quedarse con el dominio sin que sea necesario acreditar un mejor derecho.
j) Que sin embargo, cabe tener presente que el propio Reglamento de NIC Chile prevé expresamente la posibilidad de oponerse dentro del plazo de 30 días a las solicitudes de nombres de dominio que se hubieren formulado. Por lo mismo, el hecho de haber solicitado primero el dominio en disputa, no le concede ningún derecho definitivo, sino que, por el contrario, el primer solicitante deberá acreditar su mejor derecho sobre el dominio en disputa si su solicitud llega a instancias de arbitraje, lo cual sólo se ha justificado en base a la supuesta utilización de una expresión que corresponde al segundo solicitante y sobre la cual el primer solicitante no ha acreditado tener vinculación alguna.
k) Que de este modo, y tal como se señala en la sentencia de asignación de nombre de dominio "todochile.cl", una vez que se genera el conflicto de asignación de nombres de dominio los solicitantes se deben encontrar en una situación de igualdad, y sobre esa base se debe analizar cuál de las partes tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto. En síntesis, el criterio "*first come, first served*" tanto la doctrina como la jurisprudencia nacional lo han reconocido como un principio de "ultima ratio", vale decir, que su aplicación sólo tiene cabida cuando no sea posible aplicar otro criterio de asignación respecto de un determinado nombre de dominio. Dicho principio debe aplicarse cuando las partes se encuentren en un plano de igualdad en cuanto a los derechos que cada una posee sobre un determinado nombre de dominio, de modo tal que ante la imposibilidad de determinar a cual se le ha de asignar el dominio en definitiva, se opta por asignar finalmente el dominio de que se trate a aquella parte que primero lo solicitó.
DÉCIMO CUARTO: Que, a fojas 166, con fecha 14 de abril de 2010, este Tribunal Arbitral, a la presentación de don Eduardo Lobos Vajovic, resolvió estarse a lo resuelto.
DÉCIMO QUINTO: Que, a fojas 167, con fecha 20 de abril de 2010, este Tribunal Arbitral, habiendo advertido que el primer solicitante no recepcionó los correos que le notifican la apertura del Período de Respuestas, resolvió declarar abierto, respecto del primer solicitante, un Período Espacial de Respuestas por el término de 3 días hábiles, venciendo en consecuencia el día viernes 23 de abril de 2010.
DÉCIMO SEXTO: Que, con fecha 23 de abril de 2010, don Andrés Osvaldo Ponce Avilés primer solicitante evacuo el traslado conferido por este Tribunal, cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:
a) Que respecto a lo expuesto en el punto uno y dos de la demanda de Easy S.A., hace presente que en ningún caso se ha cuestionado la trayectoria de la empresa, así como tampoco se pretende cuestionar la forma tiene esta empresa de satisfacer las necesidades de sus clientes. Considera que el objeto de la controversia es el uso de la palabra "Easy" y de si esta dentro de las marcas registradas por el segundo solicitante.
b) Que esta mega empresa Easy S.A., cuenta con un amplio registro de marcas y slogans amparados por el Instituto de Propiedad Intelectual y pretende proteger el uso de frases y slogans alusivos a la palabra Easy. Pero en este caso particular debe considerarse que Easy S.A., no cuenta con un registro de marcas que proteja el uso de la palabra Easy en la denominación de la clase 3 (preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; preparaciones abrasivas, jabones, perfumería, aceites esenciales,

cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos). Pues bien, este es precisamente el campo donde Easyandclean se desarrolla, de macera que de ninguna forma se vulneran los intereses de Easy S.A., pues ni siquiera se desarrollan en el mismo campo.
c) Que además en la demanda se señala 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", pero Easyandclean comercializa productos de aseo industrial, como se puede apreciar tanto comercialmente como a nivel de imagen corporativa, ambas empresas no tienen ningún parecido y distan mucho de copiarse o plagiarse unos a otros.
d) Que respecto del origen de la palabra easy, el segundo solicitante señala que "mi mandante es la legítima creadora de la expresión Easy…", pero lo cierto es que esta es una palabra del idioma inglés, que traducida al español significa fácil, entonces ¿cómo podría decir que alguien es dueño de una palabra y de sus usos?, pues no se trata de una expresión como erróneamente se señala en la demanda, sino que de una palabra en inglés.
b) Que para respaldar sus dichos el primer solicitante acompañó los siguientes documentos:
1.- Imagen de factura 010, donde figura logo, razón social y giro.
2.- Imagen de guía de despacho 002, donde figura logo, razón social y giro.
3.- Imagen de boleta 012, donde figura logo, razón social y giro.
DÉCIMO SÉPTIMO: Que, con fecha 05 de mayo de 2010, este Tribunal Arbitral tuvo presente lo expuesto, por parte de don Andrés Osvaldo Ponce Avilés primer solicitante.
DÉCIMO OCTAVO: Que como consta a fojas 174, con fecha 10 de mayo de 2010, este Tribunal Arbitral resolvió citar a las partes oír sentencia.
DECIMO NOVENO: Que en uso de las facultades de este Tribunal y como medida para mejor resolver, este Tribunal otorgó un plazo especial de tres días al primer solicitante para que acompañara la documentación relativa a la empresa a que hace mención en sus escritos
TENIENDO PRESENTE:
PRIMERO: Que, el artículo 13 de la REGLAMENTACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE NOMBRES DEL DOMINIO .CL -Reglamento NIC-CHILE- faculta a cualquier interesado cuyos derechos estime afectados a presentar una solicitud competitiva de idéntico nombre de dominio, con lo cual se genera un conflicto que debe necesariamente resolverse por medio de un arbitraje. Lo anterior, sin perjuicio que las partes logren un avenimiento o bien haya desistimientos de por medio. Siendo de esta manera que corresponde a un segundo solicitante o a los titulares de cuantas solicitudes competitivas hayan sido presentadas, acreditar un mejor derecho para ostentar la titularidad del nombre de dominio en disputa.
SEGUNDO: En relación con lo principal, que atendido lo expuesto en la parte expositiva anterior, los argumentos esgrimidos y antecedentes acompañados permiten a este juez árbitro sostener que ambas partes están de buena fe, y no existe infracción a las normas que para estos efectos se contemplan en el Reglamento. En tal sentido, desvirtuando los argumentos del segundo solicitante, el sólo hecho que el dominio en conflicto contenga las palabras o denominaciones "easy" como componente, en ningún caso permite sostener que se trata de un solicitante de mala fe, más todavía cuando se trata de expresión genérica no exclusiva ni excluyente, que no identifica productos específicos que únicamente uno de ellos comercialice, sino que se trata de una palabra extranjera que significa fácil. Que, asignar el nombre de dominio "easyandclean.cl" al segundo solicitante constituiría implícitamente otorgar una suerte de exclusividad o mejor derecho al segundo solicitante respecto prácticamente todas las expresiones que se refieran o incluyan la expresión "easy", fundado en el hecho de desarrollar una actividad comercial, determinada, con preferencia a otras actividades comerciales de otros rubros. Lo anterior no resulta consistente con los principios de competencia leal y de la ética mercantil considerando que tanto la expresión o signo "easy", "and" y "clean" y, desde luego, su unión en la expresión "easyandclean" son todas

expresiones genéricas, por lo que mal puede el segundo solicitante en este conflicto pretender un mejor derecho sobre las mismas atendido el carácter genérico de los términos en cuestión. Por esa razón, se desecha la argumentación del segundo solicitante; en orden a considerar que la solicitud del primero se considere una inscripción abusiva o realizada de mala fe. Por lo demás, si existe algún grado de originalidad en la frase easy and clean, esta corresponde al primer solicitante, ya que el segundo solicitante no ha probado tener derechos en concreta sobre la expresión señalada.
TERCERO: Que aun cuando este juez árbitro y la doctrina nacional ha sostenido reiteradamente en sentencias anteriores que en materia de registros de nombres de dominio, la regla general del principio de "*first come, first served*" no resulta ser una regla absoluta, en este caso concreto se considera que corresponde aplicarla, por las siguientes razones: a) Por que el principio referido se ampara en la buena fe que existe por parte de los solicitantes de nombres de dominio, de modo tal que corresponde generalmente aplicar el mismo cuando las partes en conflicto no respaldan sus derechos, o bien acreditan derechos o intereses de similar valor; y b) Que en este caso, ha quedado suficientemente acreditado por medios de prueba suficientes, documentos que dan cuenta que el primer solicitante utiliza en su papelería el nombre de fantasía easyclean, y que dan cuenta además del hecho que por medio de una pequeña empresa, se dedica al rubro de servicios de limpieza, por lo que se considera que la solicitud de Andrés Osvaldo Ponce Aviles tiene un respaldo claro y objetivo, confirmatorio de la buena fe de su solicitud, por lo que corresponde aplicar el referido principio. Lo anterior aún cuando no haya logrado acreditar que su empresa se encuentra constituida a través de una sociedad formal, pues lo que interesa a este tribunal arbitral, es la seriedad de la pretensión del primer solicitante, los que muchas veces, al tener una mínima estructura empresarial no cumplen todas la formalidades que se entienden comunes en una empresa de mediano o gran porte.
CUARTO: Que, en el sentido antes señalado, el primer solicitante ha invocado y acreditado como mejor derecho el argumento de poseer una empresa llamada “EASYANDCLEAN” dedicada a la fabricación y comercialización de productos de aseo y limpieza, para lo cual ha acompañado facturas y documentos que acreditan que utiliza efectivamente como nombre de fantasía de su negocio el nombre easyandclean.
QUINTO: Que no obstante la sola aplicación del principio de "first come,first served" pudiere, en algunos casos, resultar ser suficiente para asignar el nombre de dominio al primer solicitante, según las razones ya expuestas, este juez árbitro también se inclina a preferir a quién efectivamente ha acreditado el legítimo uso del mismo, por una conducta empresarial consistente y acreditada, lo que en la doctrina del Derecho Civil se denominada, en materia de voluntad: conducta concluyente.
SEXTO: Que este tribunal considera aplicable en este caso el principio de libertad de emprendimiento en materia económica que reconoce la Constitución Política de la República, en el artículo 19 Nº 21, como derecho subjetivo publico que favorece al primer solicitante, sin que este razonamiento signifique vulnerar o desconocer el derecho de propiedad que reconoce el artículo 19 Nº 24 de la Constitución, sobre su actividad comercial legítima y sobre el activo en materia de propiedad intelectual que ha logrado conformar para, precisamente, la protección de sus intereses.
SEPTIMO: Que a mayor abundamiento, este sentenciador conforme las facultades que le han sido otorgadas por el Reglamento, debe ajustarse en su actuar a la calidad de "arbitrador" en cuanto debe resolver en el sentido que la prudencia y la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por las partes por las que se rige este juicio. Que precisamente es sobre la base de estos principios que se ha valorado la prueba acompañada por el primer solicitante para respaldar su pretensión, creándose la convicción de que a este último corresponde el mejor derecho sobre el nombre de dominio "EASYANDCLEAN.CL". En esta línea de razonamiento se estima que el agregado

“ANDCLEAN”, a la expresión “EASY” aporta suficiente distinción, La traducción literal de los vocablos “and” y “clean”, del inglés al español, no es otra que: “y limpio”, ambas palabras o expresiones que logran dotar al nombre de dominio solicitado de la distintividad necesaria para diferenciarse de la familia de marcas y dominios invocadas por el segundo solicitante, y de esta forma evitar la confusión en le publico y usuarios de Internet, suponer lo contrario implicaría que ningún actor del mercado pudiera nunca, inscribir nombres de dominio con la expresión easy. Cabe destacar que la fabricación y comercialización de productos de aseo y limpieza constituye el giro principal, del primer solicitante, en tanto que la comercialización de productos, entre muchos otros, de aseo y limpieza, forman parte del giro del segundo solicitante, sin que la comercialización de estos productos constituya la característica principal de la cadena de tiendas del segundo solicitante, máxime cuando no se dedica a la fabricación de productos, como actividad principal, sino que a su comercialización”.

OCTAVO: Que, así las cosas, el primer solicitante además de haber solicitado el nombre de dominio de buena fe y con anterioridad al segundo, ha acreditado tener un interés particular legítimo en el mismo, de consistencia y armonía con las actividades comerciales que ha desarrollado a través de su empresa familiar consistente en fabricar y comercializar productos de aseo y limpieza, este solicitante no dedica ni pretende dedicarse a las actividades del segundo, por lo que los hechos que dan origen al interés que pretende proteger proviene de la empresa que ha creado y al uso que se le ha dado a la expresión completa de easyandclean como signo distintivo empresarial.

NOVENO: Que, la protección referida en el sistema de propiedad intelectual, del que forma parte este proceso, en cuanto emana del derecho marcario, tiene su sustento en que la legislación de esta rama del derecho tiene como finalidades el evitar conflictos en el tráfico comercial por potenciales confusiones sobre el origen de bienes y servicios, y de otro lado, la certeza jurídica del posicionamiento de esos signos distintivos en el mercado. Así, el razonamiento referido implica precisar que el uso exclusivo y excluyente de un signo o marca en el ámbito económico conlleva consecuencias de carácter positivo, esto es, que el titular está facultado para usar, gozar y disponer de la misma y, de otra parte, el derecho de esa persona, natural o jurídica, de prohibir que terceros utilicen o saquen provecho de su creación intelectual, cuestión esta última que aparece de especial relevancia en este proceso. Basado en lo anterior no se ha acreditado por parte del segundo solicitante cómo o de qué forma el primero de ellos habría incurrido en conductas que produzcan confusión y dilución marcaria, ni las supuestas confusiones o errores en el mercado respecto de la procedencia empresarial de los productos o servicios que pretenda distinguir el primer solicitante con el concepto "easyandclean.cl", como tampoco la pretendida identificación automática de los usuarios de las tiendas comerciales easy, máxime cuando ya cuentan con varios dominios a través de los cuales promocionan toda su actividad y están ampliamente difundido en su publicidad, como ha quedado acreditado en autos “easy.cl”. Ambos solicitantes se dedican a rubros diferentes y ninguno ha acreditado que el otro pretenda ingresar al ámbito comercial del contrario.

DECIMO: Que, teniendo en cuenta lo señalado reiteradamente por la E. Corte Suprema en el sentido de reconocer la amplia libertad para fallar de los árbitros arbitradores tal como se expresa, a modo meramente ejemplificador de entre muchos otros fallos en que se reconoce el mismo principio, considerando 8°, -REVISTA DE DERECHO Y JURISPRUDENCIA, TOMO XCIV (1997), Nº 2 (MAYO-AGOSTO), SECCIÓN 2- Recurso de Queja denegado en contra de Portales Coya, Mónica: *"…el árbitro arbitrador está llamado a fallar conforme a la prudencia y equidad, pudiendo incluso fallar en contra de ley expresa, la errada calificación jurídica de un plazo, si existiere, no es suficiente para acoger un recurso de queja en contra de la sentencia dictada por un juez árbitro*

arbitrador. Para que ello ocurra es menester que la sentencia sea inmoral, dolosa, manifiestamente inicua, absurda, contradictoria, ininteligible, o imposible de cumplir".

RESUELVO:

En mérito de lo señalado en la parte considerativa, de conformidad a lo establecido en el Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, conforme a prudencia y equidad, aplicando el principio de mejor derecho asignar el nombre de dominio easyandclean.cl al primer solicitante Andrés Osvaldo Ponce Aviles, Rut 10.750.514-8.

Determínense los honorarios arbitrales en la suma pagada por el segundo solicitante antes de la Audiencia de Conciliación y Fijación de las Bases del Procedimiento y, por los cuales se ha emitido la correspondiente boleta de honorarios profesionales.

Comuníquese a NIC-Chile por correo electrónico firmado electrónicamente para su inmediato cumplimiento.

Notifíquese a los solicitantes por correo electrónico.

Resolvió don RUPERTO ANDRÉS PINOCHET OLAVE, Juez Árbitro Sistema de Controversias NIC-Chile.

Autorizan las testigos PAOLA DE LA PAZ CIFUENTES MUÑOZ, cédula de identidad 12.360.114-9 y CAROLINA BERNARDITA MONTECINOS BRAVO, cédula de identidad 12.108.502-K.