FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO

<easyaquarium.cl>

– ROL 11477 –

Santiago, 12 de abril de 2010

VISTOS

PRIMERO: Que por oficio 11477 de fecha 29 de octubre de 2009, 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 **<easyaquarium.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 Pablo Andrés Reyes Donaire, RUT: 13.264.370-9, Tasmania 2540, La Reina, Santiago y como segundo solicitante EASY S. A., RUT: 96.671.750-5, representados por Sargent & Krahn, Contacto Administrativo: Paula Benavides, Av. Andrés Bello 2711, Of. 1701, Las Condes, Santiago.
CUARTO: Que como consta a fojas 4, con fecha 30 de octubre de 2009, 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 lunes 09 de noviembre de 2009, a las 12:20 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 09 de noviembre de 2009, se llevó a cabo la referida audiencia con la presencia de don Felipe Fernández González, en representación del primer solicitante, y del señor Juez Arbitro, no hubo conciliación, acordándose las Bases del Procedimiento Arbitral.
SEXTO: Que con fecha 11 de noviembre de 2009, este tribunal arbitral declaró abierto el período de planteamientos por el término de 10 días hábiles, venciendo en consecuencia el día miércoles 25 de noviembre de 2009.
SÉPTIMO: Que, a fojas 12, con fecha 25 de noviembre de 2009, don Matías Somarriva Labra, en representación del segundo solicitante, presentó demanda de asignación de nombre de dominio cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:
a) 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 tiene sus orígenes en 1993 en Argentina, y en 1994 en Chile.
b) Que 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.
c) Que 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, siendo una de las cadenas de establecimientos comerciales más importantes y destacadas del país, gozando de gran popularidad entre el público.
d) Que como parte de la estrategia para proteger sus derechos y nombre comercial, el cual, como es sabido, ha adquirido renombre en el 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: 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 542.380, EASY, TODO PARA SU HOGAR EN UN SOLO LUGAR, lema, para distinguir establecimientos comerciales de venta de productos en clases 5-7, 9-24, 26-27, 31-34; 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 465.225, EASY.... ASI DE FACIL, lema, para distinguir productos en clase 17; Registro Nº 469.880,

EASY...ASI DE FACIL, lema, para distinguir productos en clase 6; 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 469.882, EASY...ASI DE FACIL, lema, para distinguir servicios en clase 37; 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.

e) Que la familia de registros marcarios recién enumerados es una muestra que el segundo solicitante es el legítimo creador y usuario del signo “EASY”, siendo 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.

f) Que 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 al segundo solicitante, pues es idéntica a la expresión con la cual se identifica éste en Internet y el mercado en general, esto es, EASY.

g) Que 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 EASYAQUARIUM.CL a un sitio de Internet con información relativa a los servicios o productos para el hogar EASY S.A., lo cual obviamente no es así. Particularmente, si se tiene en consideración que el segundo solicitante efectivamente cuenta con una sección especializada en venta y servicios relacionados con acuarios, artículos y accesorios varios para acuarios, según se analizará posteriormente.

h) Que a mayor abundamiento y como una prueba de que el segundo solicitante es el legítimo creador de la expresión EASY y que la usa extensivamente en el mercado, y graficar especialmente la asociación en Internet de la expresión “EASY”, 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 EASYAQUARIUM.CL y el segundo solicitante: CLUBEASY.CL; DATOEASY.CL; EASY-COMPANY.CL; EASY-HOME.CL; EASY-SERVICE.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; EASYSERVICE.CL; EASYSERVICIOS.CL;EASYSOFTWARE.CL; EASYTEK.CL; EASYUDLOHACE.CL; ESEASY.CL; HAGALOEASY.CL; MAESTROEASY.CL; MASEASY.CL; MIEASY.CL; SERVICE-EASY.CL; SERVICIOSEASY.CL; TARJETAMASEASY.CL; WEBEASY.CL.

i) Que los mencionados 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 éste a nivel nacional y que se encuentra íntegramente incluida en el dominio en disputa "EASYAQUARIUM.CL", lo que claramente llevará a confusión a los usuarios de Internet.

j) 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, 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); EASYCARD.CL (nombre de dominio del segundo solicitante); EASYAQUARIUM.CL (nombre de dominio en disputa); EASY (marca comercial del segundo solicitante).

k) Que el primer solicitante se limitó a tomar la denominación "EASY", marca registrada, razón social y creación del segundo solicitante, que distingue los productos y actividades de éste a nivel nacional e internacional, agregando únicamente la palabra AQUARIUM, la que en caso alguno podría estimarse que constituye un elemento diferenciador adecuado y suficiente.

l) Que en efecto, la palabra en idioma inglés "aquarium" traducida al español significa "*acuario*", 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. Al respecto, es de gran importancia dejar constancia que el segundo solicitante dentro de los diversos productos para el hogar que ofrece, cuenta con una sección especializada en artículos de mascotas, particularmente para peces, tortugas y otros animales de menos tamaño. Para tales efectos, cuenta con una gran oferta de productos como lo son precisamente acuarios y artículos para su limpieza, funcionamiento y adornos, así como una gran variedad de mascotas para los más diversos gustos.

m) Que por otra, 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 AQUARIUM, 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.

n) Que debe considerarse que el segundo solicitante efectivamente promociona en el mercado real y en su sitio web www.easy.cl artículos para peces y otros animales acuáticos o anfibios u

otros, dentro de los cuales se encuentra los acuarios, 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.
ñ) 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.
o) Que 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.
p) 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.
q) Que en razón de lo anterior, 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, 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 por éste.
r) Que el objetivo final de una marca comercial es la distinción por medio de un signo distintivo, el origen y calidad de los bienes y servicios que se transan en el mercado real. 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.*"; OMPI ,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.
s) 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."
t) Que 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. 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". Incluso más, debe considerarse que las marcas que corresponden a la expresión "EASY", son marcas profusamente promocionadas, comercializadas y utilizadas por el segundo solicitante, las cuales gozan de fama y notoriedad.
u) Que la teoría 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. La aplicación de este criterio obliga a concluir que el segundo solicitante tiene el mejor derecho sobre el nombre de dominio "EASYAQUARIUM.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.
v) 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 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.
w) 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 ello, el nombre de dominio en conflicto debe ser asignado al 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. 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…".*

x) 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, de mi mandante. 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*." Esto 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.

y) Que 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. 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*".Los artículos señalados del Convenio de París recién citado, tiene plena vigencia y aplicabilidad en Chile y rango de Ley.

z) Que para respaldar sus dichos el segundo solicitante ha acompañado los siguientes documentos en la forma legal correspondiente.

1.- Copias simples de los certificados de registro marcario individualizados en el Nº 3 de la presentación.

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 señalados en el Nº 2 de esta presentación.

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 del segundo solicitante, 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 mascotas, dentro de los cuales se encuentran los acuarios y artículos para acuarios, lo que da cuenta del uso efectivo de dicha expresión en Internet y de la relación existente entre el dominio en disputa e 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.latercera.cl, en el cual se publicó un artículo acerca de la apertura de un local EASY en Quillota, lo que da cuenta de los constantes esfuerzos del segundo solicitante por llegar a diversos sectores del país, gozando de fama y reconocimiento a través de sus tiendas.
9.- 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.
10.- Impresión de imágenes en que se aprecia el logo distintivo del segundo solicitante y una de sus tiendas, dando cuenta de su uso efectivo en el mercado nacional y el reconocimiento que realizan los usuarios de esta expresión, asociándola del segundo solicitante EASY S.A.
11.- Copia del fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio viñasdelmaipo.cl
12.- Copia del fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio Premium-essiac-tea-4less.cl
OCTAVO: Que, a fojas 158, con fecha 11 de diciembre de 2009, este Tribunal arbitral, tuvo por presentada la demanda de asignación de nombre de dominio por don Matías Somarriva Labra, en representación del segundo solicitante, y tuvo por acompañados los documentos con citación.
NOVENO: Que, a fojas 159, con fecha 11 de diciembre 2009, este Tribunal Arbitral declaró abierto el periodo de respuestas por el término de 05 días hábiles, venciendo en consecuencia el día viernes 18 de diciembre de 2009. Apercibiéndose al primer solicitante a hacer valer sus derechos en dicha instancia.
DÉCIMO: Que, a fojas 160, con fecha 18 diciembre de 2009, don Eduardo Lobos Vajovic, en representación del segundo solicitante, Easy S.A. hicieron presente a este Tribunal lo siguiente:
a) Que habiendo vencido el plazo conferido a ambas partes para presentar sus demandas de mejor derecho donde se hicieran valer los argumentos, sólo el segundo solicitante ha defendido sus intereses sobre el nombre de dominio en disputa.
b) Que en este sentido, es necesario hacer presente que el criterio "*first come, first served*" en el cual se podría haber fundamentado la defensa del primer solicitante no es absoluto e incluso, cada vez con más fuerza, tanto la doctrina como la jurisprudencia se inclinan a utilizarlo como un criterio de última ratio, aplicándolo sólo cuando ninguna de las partes demuestra tener un mejor derecho sobre el nombre de dominio de que se trate. Sin embargo, en el caso solamente EASY S.A., ha presentado diligentemente sus argumentos que dan cuenta de su mejor derecho sobre el nombre de dominio EASYAQUARIUM.CL.
c) Que de lo contrario, no se entendería lo señalado en artículo 10 del Reglamento de Asignación de Nombres de Dominio que establece un plazo de 30 días para que "*eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio*". Lo anterior se ve corroborado por el artículo 14 del mismo cuerpo reglamentario que establece en su párrafo primero que "*será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre…*" sin distinguir si dicha obligación corresponde al primer o segundo solicitante.

d) Que 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. Considerando lo anteriormente señalado en relación al criterio "*first come first served*" y la nula argumentación del primer solicitante sobre sus supuestos intereses en relación con el nombre de dominio en disputa, es posible concluir que la asignación del dominio de autos debe recaer del segundo solicitante quien ha aportado debidamente al proceso los argumentos y medios probatorios en los cuales fundamenta su mejor derecho sobre el nombre de dominio EASYAQUARIUM.CL
e) Que se encuentra debidamente acreditado el mejor derecho del segundo solicitante EASY S.A. sobre el nombre de dominio EASYAQUARIUM.CL. En efecto, en la demanda de mejor derecho el segundo solicitante presentó, se da cuenta de los argumentos en virtud de los cuales el nombre de dominio en disputa debe asignarse a éste.
f) Que de los argumentos consignados en la demanda del segundo solicitante se demuestra que es titular de una gran cantidad de registros marcarios para la expresión "EASY" en Chile, los que como es posible observar se encuentran íntegramente contenidos en el nombre de dominio disputado, en el que la única diferencia es que el primer solicitante ha procedido a adicionar la expresión "AQUARIUM", lo que en caso alguno podría estimarse como un elemento diferenciador suficiente y adecuado, sino que por el contrario, dada la vasta oferta que el segundo solicitante realiza de acuarios o productos relacionados con estos, sólo aumentará el grado de confusión entre los usuarios de Internet y el público consumidor en general.
g) Que se trata de un término genérico por lo que los usuarios de Internet y público consumidor en general deberán determinar el contenido y titularidad de este nombre de dominio a partir de su expresión distintiva, esto es, la expresión "EASY", la que corresponde a los productos, marcas comerciales y razón social del segundo solicitante.
h) Que se debe considerar que conforme a las reglas de la lógica, los usuarios de Internet al enfrentarse al dominio EASYAQUARIUM.CL, concluirán que éste corresponde al segundo solicitante y que en él se contiene información sobre los productos y artículos relacionados con acuarios, o bien que cuenta con la autorización de EASY S.A. para su uso, toda vez que se estructura en base a la marca con la cual se distinguen sus productos, lo que evidentemente causará un grave perjuicio al segundo solicitante.
i) Que es necesario recalcar el hecho indesmentible de que el segundo solicitante real y efectivamente comercializa acuarios y productos relacionados con este elemento. De este modo, en innegable la asociación entre EASY S.A. y dichos productos, situación que sólo reafirma la confusión que se producirá entre los usuarios de Internet y el público consumidor en general, los que reconocen al segundo solicitante un proveedor especializado de productos para el hogar, entre los cuales se encuentran las peceras, acuarios y diversos accesorios relacionados con este producto.
j) Que la comercialización de estos productos por parte del segundo solicitante sólo reafirma el vínculo existente entre EASY S.A. y el nombre de dominio solicitado EASYAQUARIUM.CL, toda vez que este último se compone por la marca notoria y reconocida de éste en el mercado e Internet y de la palabra AQUARIUM, término genérico que hace alusión a una serie de productos que son efectivamente comercializado en sus diversas tiendas a lo largo del país.
k) Que el mejor derecho en virtud de los cuales el nombre de dominio EASYAQUARIUM.CL debiera asignarse a EASY S.A., es importante lo señalado en la sentencia recaída en el arbitraje del nombre de dominio promain.cl. En dicho fallo, se concluyó que: *"…no habiendo acreditado el Primer Solicitante ningún vínculo con el nombre de dominio litigioso, no obstante haber tenido la oportunidad para ello, mal podría este sentenciador preferir su solicitud en desmedro de la*

solicitud del Segundo Solicitante, parte que sí ha acreditado oportunamente ser titular de derechos marcarios preexistentes sobre un signo que coincide en lo esencial con el referido nombre de dominio en disputa." Como se desprende de dicho fallo, la titularidad de marcas comerciales que correspondan a la esencia y parte distintiva de un determinado nombre de dominio en disputa, es un criterio que debiere considerarse con el objeto de determinar cuál de las partes en un procedimiento de asignación de dominio tiene un mejor derecho sobre el mismo.
l) *Que* por otra parte, es importante reiterar el fallo recaído sobre el nombre de dominio "*premium-essiac-tea-4less.cl*", en cuanto a que el hecho que una de las partes sea titular de una marca comercial que forma parte integrante de un nombre de dominio, y siendo las demás expresiones que lo conforman de orden genérico, como en este caso lo es la expresión "AQUARIUM", es un elemento a considerar para estimar cual de las partes tiene un mejor derecho sobre un nombre de dominio determinado. En dicho fallo se sostuvo lo siguiente: "*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 adecuados y suficientes para distinguirlo de las marcas, productos y razón social que es titular el Segundo Solicitante*".
m) Que para respaldar sus dichos el segundo solicitante acompañó los siguientes documentos en la forma legal correspondiente:
1.- Copia de sentencia arbitral recaída sobre el nombre de dominio promain.cl
2.- Set de imágenes en las que se puede apreciar la comercialización por parte de mi mandante de acuarios y productos relacionados, lo que da cuenta de su estrecha relación con el nombre de dominio en disputa.
DÉCIMO PRIMERO: Que, a fojas 168, con fecha 06 de enero de 2010, este Tribunal Arbitral tuvo por presentado escrito por parte de don Eduardo Lobos Vajovic, abogado, en representación del segundo solicitante, y tuvo por acompañados los documentos con citación.
DÉCIMO SEGUNDO: Que como consta a fojas 169, con fecha 18 de enero de 2010, no habiendo hecho valer sus derechos el primer solicitante, este Tribunal Arbitral resolvió citar a las partes oír sentencia.
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: Que el primer solicitante nada a alegado en su favor para justificar ante este Tribunal arbitral el mejor derecho que pudiere favorecerle sobre la titularidad del nombre de dominio en disputa: "EASYAQUARIUM.CL ", en ninguna de las oportunidades procesales establecidas al efecto y que constan de las Bases de Procedimiento, entregadas y aprobadas por las partes, esto es, en el período de planteamientos y el de respuestas, pese a haber sido apercibido a ello por este Tribunal con fecha 11 de diciembre del 2.009,

como consta a fojas 159 de autos, y estando debidamente notificado a los correos electrónicos señalados por él mismo.

TERCERO: Que, por otro lado el segundo solicitante, indica que tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, basado en la historia comercial de la empresa Easy S.A., para cuya acreditación ha acompañado abundantes antecedentes, a mayor abundamiento es titular de 57 registros marcarios, que se estructuran en base a la expresión o signo **Easy**, registros para servicios y productos clase 7, 36, 16, 37, 1-34, 35, b39, 40, 17, 19, 22, 24, 27, etc. relacionados directa o indirectamente con establecimientos comerciales y venta de productos diferentes para el hogar, siendo dueño de más de 38 nombres de dominio estructurados sobre la base de la misma expresión o signo **Easy**, todos inscritos con mucha anterioridad a esta presentación, respecto de los cuales Easy S.A. es legítimo creador y usuario. Señala que sus marcas registradas y dominios se confunden en el dominio en disputa Easyaquarium.CL, por tener comprendida dentro del nombre de dominio en disputa la misma marca del solicitante, con la que es ampliamente identificado y conocido en el mercado nacional e internacional.

CUARTO: Que, además de todo lo expuesto en el considerando anterior, que a juicio de este sentenciador prueba uso empresarial legítimo de la expresión central **"easy",** debe considerarse especialmente que el segundo solicitante dentro de los productos para el hogar que comercializa cuenta con una línea para mascotas destinada especialmente a peces y tortugas, debido a lo que ofrece específicamente aquarios destinados al resguardo de dichas animales. Debido a lo anterior, es posible seriamente vincular intelectualmente la marca comercial "easy" con una de las clases de productos que comercializa.

QUINTO: Que, el tribunal reconoce también marca el carácter de renombrada a la marca comercial "easy", lo que a juicio de este Tribunal se relaciona en el ámbito procesal con el concepto de hecho público y notorio, esto es, hechos, conocidos generalmente por los individuos en una sociedad determinada. La circunstancia de que "easy" es una marca generalmente conocida y prestigiada en la sociedad chilena, puede darse por acreditada por la prueba documental aportada por el segundo solicitante sobre este punto, así como por el conocimiento personal que este juez árbitro tiene de tal circunstancia.

SEXTO: Que, la calidad de renombrada de una marca conlleva una serie de consecuencias, entre ellas, quizás la principal, la presunción de que cualquier persona de una cultura mediana no puede si no saber que tales marcas o nombres son de titularidad ajena, y que, alrededor de ellas existen cuantiosas inversiones que las hacen atractivas desde el punto de vista de los intereses comerciales y económicos.

SÉPTIMO: Que, el tribunal debe advertir y no puede dejar de considerar que el primer solicitante no ha efectuado alegaciones o defensas a favor de sus derechos ni aportado prueba alguna en el proceso que respalde su solicitud. Por otro lado respecto al contenido que puede apreciarse en el sitio web easyaquarium.cl, tampoco acredita nada, ni el mismo solicitante lo ha invocado, como argumento, toda vez que ha sido incluido después de haberse producido la solicitud competitiva haciendo uso, el primer solicitante de la facultad concedida por el punto 10 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL al señalar que. "*Una vez que la solicitud haya sido recibida por NIC Chile éste la publicará dentro del plazo más breve que sea técnicamente*

factible, y en todo caso dentro de los siguientes tres días hábiles, en una lista de solicitudes en trámite. Dicha solicitud se mantendrá en esta lista por un plazo de publicidad, el que será de 30 (treinta) días corridos a contar de la publicación, a objeto de que eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio.
No obstante lo anterior, durante este período NIC Chile se reserva el derecho de habilitar temporalmente el funcionamiento técnico del nombre de dominio solicitado, a fin de que el Solicitante pueda realizar pruebas técnicas de funcionamiento, sin que ello constituya compromiso de aceptar la solicitud presentada. En caso de que haya más de una solicitud de inscripción en trámite para ese nombre de dominio, dicha habilitación sólo podrá autorizarse respecto de aquella solicitud que haya sido recibida en primer lugar". Por lo que tal hecho alegado por el primer solicitante tampoco puede estimarse constitutivo de prueba alguna.
OCTAVO: Que, debe tenerse presente que la reglamentación que rige el proceso ha sido oportunamente aceptada y/o notificada a las partes de esta causa, correspondiendo a cada una de ellas ejercitar las cargas procesales establecidas en su propio interés, entre ellas una de las más importantes es la carga de la prueba, -según Goldschmidt, una carga es el ejercicio de un derecho para el logro del propio interés-, concepto procesal "*que impide que se produzca la situación conocida como la absolución de la instancia o non likuet, que existía en el derecho romano, y en virtud de la cual, si no se acreditaban los hechos, el juez estaba obligado a sobreseer el proceso. Hoy en día, si no se rinde prueba, el juez deberá dictar sentencia desfavorable contra el que no sobrellevó la carga de la prueba*". APUNTES DEL CURSO DE DERECHO PROCESAL II DEL PROFESOR DAVOR HARASIC Y. Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. 2001.
NOVENO: Que, como consta en las bases de este procedimiento arbitral existen dos etapas procesales para alegar el mejor derecho sobre el nombre de dominio en cuestión, y rendir la prueba que respalde sus dichos, esto es, el periodo de planteamientos y de respuestas, siendo ambos términos de discusión y prueba comunes para los dos solicitantes de esta causa, siendo de exclusiva responsabilidad de los solicitantes ejercer sus derechos en tiempo y forma.
DÉCIMO: Que, el conflicto de intereses de relevancia jurídica de autos debe ser resuelto por este Juez en base al merito de todos los antecedentes que constan en autos, siendo necesario probar los hechos que constituyen el fundamento de su pretensión, por lo que la prueba rendida y su apreciación constituye parte fundamental en el ejercicio de la función jurisdiccional. No entenderlo así, puede llevar al tribunal a fallar arbitrariamente en contra de la parte que habiendo cumplido oportunamente las cargas del proceso, habiendo acreditado mediante medios de prueba legales poseer derechos legítimos sobre el nombre de dominio en conflicto, frente a otra que nada ha acreditado ni dicho, salvo la pretensión que se deduce su sola solicitud de asignación del nombre pedido.
UNDECIMO: Que así las cosas, este tribunal considera que el segundo solicitante ha alegado y ha acreditado un interés legítimo sobre el dominio easyaquarium en tanto que el primer solicitante no alegó ni probó ninguna ningún argumento a su favor para tener mejor derecho al nombre de dominio en cuestión. Probado por el segundo solicitante su interés legítimo y no probado por el primero no corresponde aplicar en la especie el

criterio de preferencia temporal más conocido por al anglicismo *first come first served*. Es así como si este sentenciado asignara al primer solicitante el nombre de dominio en disputa no tendría sentido el juicio arbitral por inscripción de solicitudes de dominio, ya que se aplicaría directamente el criterio de preferencia temporal, ignorando por completo los argumentos y probanzas aportadas por el segundo solicitante.

DUODECIMO: Que, teniendo en cuenta, que la E. Corte Suprema ha señalado reiteradamente la amplia libertad para fallar de los árbitros arbitradores, y tal como se expresa en el 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 **easyaquarium.cl** al segundo solicitante EASY S.A., RUT 96.671.750-5.

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.