### **FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO**

# <easyclass.cl>

### - ROL 11478 -

Santiago, 8 de julio de 2010

### **VISTOS**

**PRIMERO:** Que por oficio 11478 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 **<easyclass.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 CARLOS MARSH Y COMPANIA LIMITADA, RUT: 89.793.400-0, Contacto Administrativo: Carlos Marsh Von Der Forst, Antonia López De Bello 172 Of 801, Recoleta, Santiago y como segundo solicitante EASY S. A. RUT: 96.671.750-5, representados por Sargent & Khran, 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 12:10 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 Héctor Carreño, en representación del primer solicitante y don Felipe Fernández en representación del segundo 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 29, 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) 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.

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 № 704.539, EASY, denominativa, para distinguir servicios en clase 36 . Registro 734.504, EASY, denominativa, para distinguir productos en clase 16. Registro № 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 № 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 № 696.460, EASY, mixta, para distinguir servicios en clase 6, 17, 19-22, 24, 27. Registro № 739.502, EASY, denominativa, para distinguir productos en clase 6, 17, 19-22, 24, 27. Registro № 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 № 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 № 737.177, EASY HOME, denominativa, para distinguir establecimientos comerciales de venta de productos en clases 1-4, 8-9, 16, 25, 28-30. Registro № 626.586, EASY HOME, denominativa, para distinguir establecimientos comerciales de venta de productos en clases 5-7, 9-24, 26-27, 31-34. Registro № 665.948, EASY INFORMA, Iema, para distinguir servicios en clase 35. Registro № 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 № 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 № 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 № 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 № 740.191, EASY, TODO PARA SUS PROYECTOS, lema, para distinguir establecimientos comerciales de venta de productos en clases 1-34. Registro № 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 № 773.716, EASY...ASI DE FACIL, lema, para distinguir productos en clase 17. Registro № 773.717 EASY...ASI DE FACIL, lema, para distinguir productos en clase 19. Registro № 773.718, EASY...ASI DE FACIL, lema, para distinguir productos en clase 20. Registro № 773.719, EASY...ASI DE FACIL, lema, para distinguir productos en clase 21. Registro № 773.720, EASY...ASI DE FACIL, lema, para distinguir productos en clase 22. Registro № 773.721, EASY...ASI DE FACIL, lema, para distinguir productos en clase 24. Registro № 773.722, EASY...ASI DE FACIL, lema, para distinguir productos en clase 27. Registro № 658.481, EASYPRO, denominativa, para distinguir servicios en clase 36. Registro № 498.127, HAGALO EASY,

denominativa, para distinguir productos en clase 16. Registro № 696.952, HAGALO FACIL...HAGALO EASY, lema, para distinguir productos en clase 6. Registro № 696.953, HAGALO FACIL...HAGALO EASY, lema, para distinguir productos en clase 17. Registro № 696.954, HAGALO FACIL...HAGALO EASY, lema, para distinguir productos en clase 19. Registro № 696.955, HAGALO FACIL...HAGALO EASY, lema, para distinguir productos en clase 20. Registro № 696.956, HAGALO FACIL...HAGALO EASY, lema, para distinguir productos en clase 21. Registro № 696.957, HAGALO FACIL...HAGALO EASY, lema, para distinguir productos en clase 22. Registro № 696.958, HAGALO FACIL...HAGALO EASY, lema, para distinguir productos en clase 24. Registro № 696.959, HAGALO FACIL...HAGALO EASY, lema, para distinguir productos en clase 27. Registro № 696.960, HAGALO FACIL...HAGALO EASY, lema, para distinguir servicios en clase 37. Registro № 737.176, HÁGALO EASY, denominativa, para distinguir establecimientos comerciales de ventas de productos en clases 1-34. Registro № 734.175, INNOVA EASY, mixta, para distinguir servicios en clase 35. Registro № 723.443, JARDIN EASY, denominativa, para distinguir servicios en clase 44. Registro № 785.949, MAS EASY, mixta, para distinguir productos en clase 9. Registro № 785.950, MAS EASY, mixta, para distinguir productos en clase 16.Registro № 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 la legítima creadora y usuaria 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 del segundo solicitante que son efectivamente ofrecidos en el mercado nacional. De este modo, la expresión "EASY" en que se estructura el 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 al segundo solicitante 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 EASYCLASS.CL a un sitio de Internet con información relativa a los servicios o productos del rubro de la construcción y equipamiento para el hogar de mi mandante EASY S.A., lo cual obviamente no es así. A mayor abundamiento y como una prueba de que el segundo solicitante 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 EASYCLASS.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 al segundo solicitante a nivel nacional y que se encuentra íntegramente incluida en el dominio en disputa "EASYCLASS.CL", lo que claramente llevará a confusión a los usuarios de Internet.
- e) 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. 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 la empresa misma. 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 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 socia del segundo solicitante); EASYCARD.CL

(nombre de dominio del segundo solicitante); EASYCLASS.CL (nombre de dominio en disputa); EASY (marca comercial del segundo solicitante).

- f) Que como se observa, 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, el primer solicitante de autos 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 CLASS, la que en caso alguno podría estimarse que constituye un elemento diferenciador adecuado y suficiente. En efecto, la palabra en idioma inglés "CLASS" traducida al español significa "CLASE", 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. Cree que cualquier usuario de Internet enfrentado a este nombre de dominio lo relacionará con EASY S.A., y no con CARLOS MARSH Y COMPANIA LIMITADA.
- g) Que en este sentido, creemos 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 expuso 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 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. h) Que asimismo, el segundo solicitante es titular de una serie de nombres de dominio que se estructuran precisamente sobre la expresión EASY seguida de una palabra relacionada con las actividades comerciales desarrolladas por el segundo solicitante, palabra que puede estar en español o inglés. A modo de ejemplo, cita los siguientes nombres de dominio del segundo solicitante: EASY-HOME.CL, EASYHOGAR.CL e EASYTOOLS.CL. Lo anterior se refuerza con el hecho que el segundo es titular de un 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 el segundo solicitante y sus numerosas marcas comerciales y nombres de dominio. Sumado a lo anterior, debe considerarse que atendida la fama y notoriedad de la marca del segundo solicitante y su presencia en Internet, 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.
- i) 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.

j) 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.

k) Que en razón de lo anterior, hemos señalado 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 del segundo solicitante. Por otra parte, el objetivo final de una marca comercial es precisamente el anterior, esto 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.

l) Que la teoría indicada se encuentra respaldada por la siguiente normativa: 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. Además, 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.

m) 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, en tal sentido, si se asignara el nombre de dominio al demandado 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.

- n) Que 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 "CLASS", lo cual como señalamos no permite desvincular la marca, razón social y nombres de dominio de el segundo solicitante con dicho dominio, sino que por el contrario, aumenta 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. 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".
- ñ) 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 se desprende que el segundo solicitante tiene el mejor derecho sobre el nombre de dominio "EASYCLASS.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 el segundo solicitante entre los usuarios Internet y público consumidor en general es que 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.
- o) 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.
- p) 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 segundo solicitante, 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, el primer solicitante procedió a tomar la expresión con la cual se reconocen los productos y servicios para el hogar del

segundo solicitante 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...".

- q) 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."
- r) 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. Lo anterior, se debe a que es tal el posicionamiento de la marca en el mercado que ha realizado el segundo solicitante, bajo principios de confiabilidad y calidad, que un usuario enfrentado al dominio de autos deducirá que se trata de un sitio relativo a los productos y servicios de EASY S.A.
- s) 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 como se señaló anteriormente, la expresión "EASY", expresión sobre la cual se estructura el dominio "EASYCLASS.CL", corresponde o bien se asocia directamente con el segundo solicitante al constituir el elemento distintivo de su grupo de marcas, razón social y nombres de dominio.
- t) 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". Los artículos señalados del Convenio de París recién citado, tiene plena vigencia y aplicabilidad en Chile y rango de Ley.

- u) Que otro elemento a considerar es que, el término "EASY" se utiliza real y efectivamente por el segundo solicitante en Internet. Para comprobar lo anterior, basta analizar los documentos que se acompañan para concluir que en los diversos artículos de prensa así como impresiones de diversas páginas Web, son reconocidos por los usuarios de Internet y público consumidor en general, los servicios del segundo solicitante, mediante la expresión EASY, término distintivo y sobre el cual se estructura el nombre de dominio en disputa. El uso de la expresión "EASY" por parte del segundo solicitante, se confirma con visitar el sitio Web: <a href="https://www.easy.cl">www.easy.cl</a>
- v) Que, 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 "EASYCLASS.CL" al primer solicitante, 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. Las evidentes ventajas y favorables proyecciones del comercio electrónico en lo sucesivo, obligan a concluir que la asignación del dominio de autos sea fundamental para los intereses del segundo solicitante.
- w) Que para respaldar sus dichos el segundo solicitante a acompañados 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, <u>www.easy.cl</u>, en el cual aparece la historia del segundo solicitante, sus tiendas a nivel nacional, así como sus principales productos y servicios asociados.
- 5. Impresión del sitio Web de la reconocida enciclopedia virtual de Internet <a href="www.wikipedia.org">www.wikipedia.org</a>, en el cual aparece una breve reseña histórica del segundo solicitante, dando cuenta de su fama, notoriedad y reconocimiento en nuestro país.
- 6. Impresión del sitio Web <u>www.ricardoroman.cl</u>, 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 segundo solicitante, demostrando su gran participación en el mercado nacional.
- 7. Impresión del sitio Web <u>www.latercera.cl</u>, 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.
- 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. 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 al segundo solicitante EASY S.A.
- 10. Copia del fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio viñasdelmaipo.cl

11. Copia del fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio Premium-essiac-tea-4less.cl **OCTAVO:** Que, a fojas 168, 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, con fecha 25 de noviembre de 2009, don Héctor Carreño Nigro, abogado, en representación del primer solicitante, presentó demanda de asignación de nombre de dominio, cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:

- a) Que el primer solicitante tiene real interés en adquirir el nombre de dominio en disputa. Se comprueba esa iniciativa, primeramente, con la propia y primera solicitud de inscripción de "easyclass.cl". Aunque parezca inoficioso, el preferente interés del primer solicitante en adquirir el nombre se acredita con el propio requerimiento ante Nic Chile pues se hizo antes que el de Easy S.A. Agrega al respecto que la actual situación de Easy S.A. (de ser segundo solicitante) no es nueva y resulta una conducta ya usual en varias empresas de Chile. En otras palabras, el eventual interés que Easy S.A. pueda tener sobre el nombre de dominio es muy discutible pues representa una conducta reactiva a la iniciativa del primer solicitante, similar, por lo demás, al de muchos otros particulares que entraban legítimas pretensiones sin mayores argumentos. Careciendo Easy S.A. de interés real en el nombre de dominio en disputa.
- b) Que enseguida, el primer solicitante ya está utilizando el nombre de dominio en pugna para informar y publicitar los "Laboratorios Móviles Computacionales" que ofrece al mercado. Y ese es precisamente el rubro que explota Carlos Marsh y Cía. Ltda. A saber: "Laboratorios Móviles Computacionales" es un servicio dirigido a los sostenedores y profesores de colegios de Chile que consiste en dotar de un equipamiento tecnológico a las salas de clases que facilite y ayude al proceso de aprendizaje de los alumnos. Los laboratorios consideran computadores portátiles para cada alumno y uno para el profesor, además de un carro que permite el traslado y seguridad del equipamiento en el aula. Esta iniciativa se enmarca en el plan de tecnología para una educación de calidad de enlaces y tiene como fin principal que los establecimientos educacionales desarrollen a los niños y niñas las capacidades de aprendizaje de lectura, escritura y las operaciones básicas de matemáticas.
- c) Que los establecimientos que acceden a este servicio deben iniciar un proceso de capacitación sobre el uso pedagógico de esta herramienta de manera articulada con el proceso formativo y los recursos digitales pertinentes a la innovación del "1 a 1", modalidad en que cada alumno dispone de manera exclusiva de un computador para su uso intensivo. En términos más simples: un computador por niño. Cabe destacar también que los "Laboratorios Móviles Computacionales" fueron favorecidos como inactiva por el Gobierno de Chile a través del Ministerio de Educación (MINEDUC). El nombre de dominio entonces (easyclass.cl) alude a esta herramienta de trabajo educacional pues propende, precisamente, una "clase sencilla".
- d) Que para la implementación de los computadores y demás herramientas de trabajo, el primer solicitante suscribió una alianza estratégica con "Packard Bell" y "Tecnodata". La primera empresa provee los computadores (notebooks) al proyecto; y la segunda, la plataforma tecnológica (softwares). Esta última empresa, además, sirve de enlace con interesados en el servicio, recibiendo las órdenes de compra y despachando los implementos de los Laboratorios Móviles Computacionales.
- e) Que gracias a este acuerdo de colaboración empresarial, los Laboratorios Móviles Computacionales pueden ser ofrecidos tanto a establecimientos educacionales privados, como a los dependientes de la administración pública y municipalizada. Mayor detalle de estos antecedentes se pueden conocer en el siguiente enlace de "Youtube": <a href="http://www.youtube.com/watch?v=Hylho1NDKzA&eurl=http%3A%2F%2Fwww%2Easiseaprende%2Ecl%2Fweb%2Fvideos%2F&feature=player embedded.1">http://www.youtube.com/watch?v=Hylho1NDKzA&eurl=http%3A%2F%2Fwww%2Easiseaprende%2Ecl%2Fweb%2Fvideos%2F&feature=player embedded.1</a>

Asimismo, también en "Youtube", está el video con la noticia que cubrió TVN en su noticiero central (<a href="http://www.youtube.com/watch?v= XgC3dbVTaQ&feature=related">http://www.youtube.com/watch?v= XgC3dbVTaQ&feature=related</a>). En este reportaje se puede apreciar con toda claridad que el nombre de dominio de autos está dirigido, enfocado y dedicado a promover un servicio educacional.

- f) Que todos los antecedentes mencionados son conocidos del Segundo Solicitante de autos (o al menos, debieran serlo) a través del sitio web www.easyclass.cl pues, ya está habilitado y en plena actividad. No entendiendo el primer solicitante qué relación podría haber entre los servicios que presta éste y los productos que ofrece Easy S.A. en sus locales comerciales. En efecto, el rubro de Easy S.A. no tiene ni la más mínima relación con los servicios educacionales que provee Carlos Marsh y Cía. Ltda. No hay ni siquiera un aspecto común o un área de sus respectivos. Que ¿No es acaso Easy S.A. "la Ferretería del Experto"? (Marca Comercial solicitada a registro bajo el Nº872.323 y Nº872.324 y publicada en el Diario Oficial el día 13/Noviembre/2009).
- g) Que en efecto, sin duda alguna el mejor derecho por el nombre de dominio en disputa corresponde al primer solicitante. Es éste quien acredita el uso de la expresión "EASYCLASS", y es él también quien instó primero por la inscripción del nombre de domino. Así, sólo queda aplicar para este caso el aforismo jurídico "prior in tempore prior in iure" que aplicado al ámbito de los nombres de dominio se denomina "first come, first served".
- h) Que además, se podría incluso alegar mala fe por parte de Easy S.A. pues sin acreditar el menor interés, pretende impugnar un legítimo derecho por parte del primer solicitante. Revisando el Reglamento de Nic Chile, se puede constatar que es el primer solicitante quien tiene el mejor derecho por inscribir a su nombre "easyclass.cl". A saber: "Artículo 22: La inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva cuando se cumplan las tres condiciones siguientes: (a) 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".

  i) Que el nombre de dominio en disputa podría ser traducido como "clase sencilla" o "clase fácil",
- pues ese es precisamente el concepto e identidad de los "Laboratorios Móviles Computacionales". Este nombre de dominio entonces no es ni siquiera parecido al del segundo solicitante ya que contiene un segmento ("class") suficientemente característico como para evitar engaños en el mercado con la marca de Easy S.A."
- j) Que tanto es así que están actualmente inscritos y vigentes los siguientes nombres de dominio que, por distintos titulares, fueron inscritos en Nic.cl utilizando en su denominación la expresión "easy". A saber. beasy.cl Última modificación: 2008/12/24 02:17:46 GMT; beasytapia.cl Última modificación: 2008/06/16 14:53:42 GMT; creasys.cl Última modificación: 2009/04/20 09:34:48 GMT; creasyschile.cl Última modificación: 2009/05/22 09:24:39 GMT; depileasy.cl Última modificación: 2009/10/02 15:19:30 GMT; easy-booking.cl Última modificación: 2009/08/03 23:45:32 GMT; easy-hosting.cl Última modificación: 2009/08/03 23:46:17 GMT easy-nails.cl Última modificación: 2009/09/08 06:12:22 GMT; easy-networks.cl Última modificación: 2009/09/04 09:21:57 GMT; easy-off-bam.cl Última modificación: 2009/03/18 09:37:59 GMT; easy-pack.cl Última modificación: 2009/07/21 14:58:40 GMT; easy-software.cl Última modificación: 2009/08/03 23:47:05 GMT; easy-viajar.cl Última modificación: 2009/04/17 09:08:42 GMT; easy4u.cl Última modificación: 2008/03/17 13:39:34 GMT; easybags.cl Última modificación: 2007/10/21 10:43:30 GMT; easybookings.cl Última modificación: 2008/10/21 21:45:57 GMT; easybox.cl Última modificación: 2008/10/16 13:30:25 GMT; easybuildingrepair.cl Última modificación: 2009/06/10 21:22:30 GMT; easycall.cl Última modificación: 2007/09/05 11:50:10 GMT; easycar.cl Última modificación: 2009/06/05 09:40:51 GMT; easychiletours.cl Última modificación: 2009/08/24 09:27:34 GMT; easyclean.cl Última modificación: 2009/08/18 20:44:53 GMT; easycleanchile.cl Última modificación: 2009/08/18 20:47:02 GMT; easyclima.cl Última modificación: 2009/06/24 03:09:22 GMT; easycode.cl Última modificación: 2007/12/09 10:32:03

- GMT ; easyconstruction.cl Última modificación: 2009/05/29 22:10:37 GMT; easyflex.cl Última modificación: 2008/06/04 15:11:52 GMT.
- k) Que todas estas expresiones cuentan con inscripción vigente y ninguno de ellos puede ser confundido con los nombres de dominio de Easy S.A. No ve así porqué el nombre de autos pueda ahora ser objeto de reproche.
- I) Que asimismo el reglamento señala "(b) Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio." El primer solicitante sí tiene intereses legítimos respecto del nombre de dominio pues se demuestra en que la página web ya está activa y en pleno uso, con todo lo que ello significa. Además "(c) Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe." El segundo solicitante sólo ha obrado de buena fe pues tiene real interés en la denominación y ya está trabajando con la información que contiene el sitio web. A quien se podría atribuir mala fe es a Easy S.A. pues pretende derechos sobre el nombre en disputa sin contar con ningún interés real sobre el mismo.
- m) Que, siguiendo con el análisis, el "Artículo 22: Sin perjuicio de lo previsto en los párrafos anteriores, la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin que su enunciación sea taxativa, servirá para evidenciar y demostrar que el asignatario del dominio objetado no ha actuado de mala fe: (a) Que el asignatario del dominio demuestre que lo está utilizando, o haciendo preparaciones para utilizarlo, con la intención auténtica de ofrecer bienes o servicios bajo ese nombre,". El primer solicitante ya subió a la red su página web a fin de ilustrar al mercado los servicios educacionales que presta actualmente. Se podrá constatar personalmente este antecedente ingresando al sitio www.easyclass.cl. Por lo tanto, Carlos Marsh y Cía. Ltda. no sólo está haciendo preparaciones para utilizar el nombre de dominio, sino que ya lo está haciendo en la práctica para mostrar al público los bienes y servicios que ofrece.
- n) Que además "(b) Que el asignatario del nombre de dominio sea comúnmente conocido por ese nombre, aunque no sea titular de una marca registrada con esa denominación,". Los servicios que el primer solicitante presta en el área educacional son ya conocidos en todo Chile, aunque todavía no los registra como marca comercial. Además de los reportajes, el primer solicitante ha efectuado una serie de eventos a lo largo del país dando a conocer sus "Laboratorios Móviles Computacionales". Así Carlos Marsh y Cía. Ltda. se ha dado a conocer en ciudades como Santiago, La Serena, Concepción y Viña del Mar.
- ñ) Que por otro lado, los servicios son ofrecidos como una iniciativa del Gobierno a través del MINEDUC; instancia que catapulta los "Laboratorios Móviles Computacionales" a todos los establecimientos dependientes de la administración pública del País.
- o) Que además el reglamento señala "(c) Que el asignatario esté haciendo un uso legítimo no comercial del dominio ("fair use"), sin intento de obtener una ganancia comercial, ni con el fin de confundir a los consumidores." Malamente el primer solicitante puede estar intentando confundir a los consumidores cuando apreciamos que nunca antes alguien había solicitado la inscripción de "EASYCLASS" como nombre de dominio. Además, el primer sí está haciendo uso del nombre de dominio con el fin de obtener una ganancia comercial. En cuanto a si este nombre de dominio confunde a los consumidores, digamos simplemente que no es así por todas las razones dichas. Por lo demás, de sostener que "easyclass.cl" confunde al mercado, se debiera también concluir que todos los nombres de dominio señalados también lo hacen.
- p) Que por otro lado, la enorme distancia que hay entre los servicios educacionales que presta el primer solicitante y los productos de ferretería que ofrece Easy S.A. anulan, casi por definición, cualquier intento de confusión a los consumidores. La buena fe del primer solicitante así, es evidente.
- q) Que el primer solicitante ha demostrado tener un real, legítimo y preferente interés en la inscripción de la expresión "EASYCLASS" instando por su inscripción como nombre de dominio en

Nic Chile. Además ha demostrado el mismo interés ofreciendo sus servicios educacionales a través de distintos medios: reportajes en televisión, folletos, trípticos y demás soportes publicitarios impresos, eventos publicitarios, ferias de exposición y a través del mismo sitio web.

- r) Que Easy S.A. alega derechos sobre esa expresión sin tener ningún derecho o circunstancia precedente. Hasta ahora no se tiene noticia de que Easy S.A. esté ofreciendo servicios educacionales en sus ferreterías. Así las pretensiones que el segundo solicitante está requiriendo sobre el nombre de dominio no tienen ningún asidero ni sustento práctico o legal. Es más Easy S.A. ha tolerado sin inconvenientes una veintena de nombres de dominio que utilizan en sus construcciones la expresión "easy", sin que ello de manera alguna entorpezca sus legítimos derechos.
- s) Que Carlos Marsh y Cía. Ltda. ha hecho todas las inversiones y alianzas estratégicas comerciales necesarias para desarrollar las actividades comerciales que le ocupan bajo el nombre "EASYCLASS". Dentro de esas inversiones están todos los eventos y ferias expositivas para posicionar los servicios en el mercado; los pactos de colaboración empresarial con Packard Bell y Tecnodata y el convenio por los servicios educacionales con el MINEDUC.
- j) Que para respaldar sus dichos el primer solicitante acompañó los siguientes documentos:
- 1.- CD con sets de fotografías obtenidas en diversas ferias expositivas y eventos a lo largo de Chile, dando a conocer los "Laboratorios Móviles Computacionales".
- 2.- Folleto informativo que anuncia "la herramienta que renovará tu sala de clases", dando a conocer en qué consisten los "Laboratorios Móviles Computacionales" y qué empresas se aliaron para ofrecerlos.
- 3.- Orden de Compra del Ministerio de Educación del día 31/Agosto/2009 dirigida a Tecnodata requiriendo, precisamente los productos que sirven de apoyo y sustrato a los servicios educacionales que presta el primer solicitante.

**DÉCIMO**: Que, con fecha 11 de diciembre de 2009, este Tribunal Arbitral tuvo por presentada la demanda de don Héctor Carreño Nigro, abogado, en representación del primer solicitante, y en cuanto a los documentos, habiendo detectado que éstos no han sido acompañados en la forma legal correspondiente, y en uso de las facultades que tiene el Tribunal para corregir de oficio errores que observe en la tramitación del juicio y que pudiesen producir vicios procesales, se resolvió que se tuvieran acompañados con citación; y respecto del CD, levántese el acta correspondiente.

**DÉCIMO PRIMERO:** Que, a fojas 190, 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.

**DÉCIMO SEGUNDO:** Que, a fojas 191, con fecha 18 diciembre de 2009, don Eduardo Lobos Vajovic, abogado, en representación del segundo solicitante, evacuo traslado conferido por este Tribunal haciendo presente lo siguiente:

- a) Que la demanda del primer solicitante sostiene como argumento, que se encontraría utilizando actualmente el nombre de dominio disputado para promocionar en él sus laboratorios computacionales móviles. Sobre este punto, cree importante precisar que el hecho que un nombre de dominio se encuentre activo o bien pueda ser utilizado para efectos de correos electrónicos durante un procedimiento de asignación, en caso alguno podría estimarse que es un fundamento de un supuesto mejor derecho. En efecto, se trataría 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.
- b) Que por otra parte cree que se encuentra debidamente acreditado su mejor derecho. En efecto en la demanda de mejor derecho se da cuenta de los argumentos en virtud de los cuales el nombre de dominio el nombre de dominio en disputa debe asignarse al segundo solicitante. Es

posible concluir de dichos argumentos, así como de los documentos acompañados con la demanda, que el segundo solicitante es titular de una gran cantidad de registros marcarios para la expresión "EASY" que corresponde a la expresión distintiva de nombre de dominio en disputa, sino que también es titular de una cantidad de nombres de dominio que contienen esta expresión cuando se encuentra asociada a uno de sus productos o bien pueda provocar confusión entre los usuarios.

- c) Que es respecto del punto anterior, que el argumento del primer solicitante, al señalar la existencia de múltiples nombres de dominio que contienen la expresión EASY como una muestra de la validez de su registro, es totalmente reversible pues, del mismo modo se ha acreditado por el segundo solicitante, por medio de los certificados de Nic- Chile, la titularidad de éste sobre una cantidad de nombres de dominio estructurados sobre dicha expresión que efectivamente pueden ser asociados a las actividades del segundo solicitante, lo que da cuenta de su interés permanente por proteger, no sólo sus productos o servicios, sino que también el prestigio, notoriedad y asociación de los usuarios con uno de sus activos más importantes; la expresión por la cual son reconocidos en el mercado.
- d) Que así mismo, EASY corresponde a la expresión con la que se distinguen los productos que efectivamente se comercializan en el mercado y a través de Internet como son revistas, catálogos, avisos publicitarios, etc., por parte del segundo solicitante. En definitiva, el segundo solicitante tiene un interés real, concreto y legítimo sobre el nombre de dominio, toda vez que los usuarios de Internet quienes al acceder a este nombre de dominio, racional y lógicamente concluirán que es de propiedad del segundo solicitante y que en él se publicitan sus productos. En este caso, se debe tener presente que el nombre de dominio en disputa se estructura única y exclusivamente sobre las marcas comerciales, dominios y productos del segundo solicitante, agregando la expresión CLASS, la cual no constituye un elemento diferenciador suficiente y adecuado, sino por el contrario aumenta el nivel de asociación y confusión con el segundo solicitante.
- e) Que otro punto importante de revisar dice relación con la confusión que se producirá entre los consumidores y usuarios de Internet enfrentados a este dominio. En efecto, el primer solicitante reconoce expresamente que dicho dominio se conforma en base a la expresión EASY por la cual el segundo solicitante es reconocido en el país. En este sentido el primer solicitante procedió a solicitar el nombre de dominio EASYCLASS.CL, en la cual la marca del segundo solicitante está íntegramente comprendida por lo cual, cualquier usuario de Internet lógica y razonablemente asociará dicho sitio con los productos del segundo solicitante.
- f) Que como se observa y según se expuso en los apartados anteriores, 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 CLASS, la que en caso alguno podría estimarse que constituye un elemento diferenciador adecuado y suficiente, toda vez que hace alusión a la palabra en español clase, término genérico y que a la fecha de la solicitud del nombre de dominio disputado por el segundo solicitante carecía de todo reconocimiento en el mercado nacional, por lo que resulta evidente que los usuarios y público en consumidor en general determinarán su contenido en base a la expresión EASY, expresión que sí es reconocida ampliamente en el mercado e Internet y que es asociada al segundo solicitante EASY S.A.
- g) Que a mayor abundamiento, se debe precisar que el primer solicitante incurre en un error evidente al señalar livianamente en su presentación que el segundo solicitante sería titular de privilegios industriales relacionados solamente con el rubro de la ferretería, basándose sólo en una de las solicitudes de registro marcario presentadas por el segundo solicitante ante el INAPI, siendo que éste ha demostrado en su demanda de mejor derecho inscripciones de registros marcarios

171

que abarcan una protección industrial sobre muchas otras actividades, excediendo latamente la concepción errónea del primer solicitante de sindicar al segundo solicitante como una ferretería.

- h) Que en este sentido, resulta fundamental destacar el hecho innegable de que el segundo solicitante efectivamente posee privilegios industriales basados en la expresión EASY en las clases que distinguen los productos y servicios ofrecidos por la actividad del primer solicitante, por lo que éste, al señalar que "en efecto, el rubro de EASY S.A. no tiene ni la más mínima relación con los servicios educacionales que provee Carlos Marsh y Cía. Ltda. No hay ni siquiera un aspecto en común..." incurre en una imprecisión evidente, pues el clasificador de Niza en la clase 9 distingue precisamente artefactos eléctricos y tecnológicos, los cuales son esenciales para la actividad desarrollada por el primer solicitante, clase en la cual se encuentra registrada la familia de marcas que se componen en torno a la expresión EASY, tal como se puede apreciar a continuación: Registro № 770.032, EASY, denominativa, para distinguir establecimientos comerciales de venta de productos en clases 5-7, 9-24, 26-27, 31-34. Registro № 757.568, EASY ASI DE FACIL, denominativa, para distinguir establecimientos comerciales de ventas de productos en clases 1-34 Registro № 614.386, EASY EXPRESS, denominativa, para distinguir establecimientos comerciales de venta de productos en clases 5-7, 9-24, 26-27, 31-34. Registro № 737.177, EASY HOME, denominativa, para distinguir establecimientos comerciales de venta de productos en clases 1-4, 8-9, 16, 25, 28-30. Registro № 626.586, EASY HOME, denominativa, para distinguir establecimientos comerciales de venta de productos en clases 5-7, 9-24, 26-27, 31-34.
- i) Que lo anterior claramente inducirá a error y confusión a los usurarios de Internet y público consumidor en general quienes válidamente deducirán que se trata de un nombre de dominio con contenido relativo a los productos y servicios del segundo solicitante. Se insiste sobre el hecho que, de acuerdo a los registros anteriores, el segundo solicitante comercializa productos de la clase 1 a la 34 y no sólo artículos de ferretería.
- j) 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.
- k) 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.
- I) 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 nombre de 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.
- m) Que de este modo y tal como se señala en la sentencia de asignación de nombre de domino "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 ha

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 TERCERO:** Que, a fojas 195, con fecha 07 de enero de 2010, este Tribunal Arbitral tuvo por evacuado el traslado por parte de don Eduardo Lobos Vajovic, en representación del segundo solicitante.

**DÉCIMO CUARTO:** Que, con fecha 17 de diciembre de 2009, don Héctor Carreño Nigro, abogado, en representación del primer solicitante evacuo el traslado conferido por este Tribunal, cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:

- a) Que Easy S.A. funda la primera parte de su presentación en la familia de marcas registradas por la Empresa a lo largo de los años. Indica que atendida la cantidad de registros marcarios puede arrogarse el derecho de ser la legítima creadora y usuaria del signo "Easy". Por tanto, agrega, ostentaría mejor derecho para asignarse el nombre de dominio en disputa. En la segunda parte, cita todos los nombres de dominio que tiene inscritos también para probar ser la legítima creadora de la expresión "Easy". Indica asimismo que asignar el nombre de dominio al primer solicitante inducirá a confusión a los usuarios de Internet sobre la información relativa a sus servicios o productos del rubro de la construcción y equipamiento para el hogar. Sobre la asociación entre las marcas comerciales y los nombres de dominio en Internet se ha escrito bastante a nivel mundial. La Segunda Solicitante está consciente de ello pues dedica también algunas líneas a este fenómeno.
- b) Que esta relación ha motivado una serie de conflictos que, someramente, reseñó el abogado representante del primer solicitante en la Revista del Colegio de Abogados. En efecto, en la edición Nº43 de Agosto/2008 publicó en la referida Revista (página 29) un artículo donde intentó ilustrar el origen de esta suerte de conflicto. En la primera fracción de esa publicación escribió lo siguiente: "Como bien sabemos, la marca comercial consiste en un signo distintivo que se utiliza para diferenciar productos y servicios idénticos o similares ofrecidos por distintos productores o proveedores de servicios. En cuanto a las funciones que cumplen en el mercado hay consenso en estimar que las marcas sirven para indicar la procedencia empresarial de los productos o servicios que la incorporan y para indicar la calidad de los mismos. Muchos autores agregan que las marcas cumplen también una función condensadora del goodwill; y los más aventurados, que tienen una función publicitaria tanto para información de los consumidores como para la persuasión de los mismos. Por su parte, dominio de internet es un nombre que mediante palabras, números o combinación de letras y dígitos sirve para agrupar a un conjunto de equipos o dispositivos en la red. Al mismo tiempo permite identificar más fácilmente una dirección IP numérica (Internet Protocol) con un equipo o computador conectado a internet. La administración del registro de nombres de dominio está a cargo de la llamada ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), que a su vez delegó esta función en distintas entidades de todo el mundo. Por definición, y según recién vimos, los nombres de dominio en internet y las marcas comerciales persiguen distintos objetivos y presentan características muy diferentes. Sin embargo -y con esto espero identificar el origen de muchas controversias actuales- comparten su naturaleza pues ambos son signos distintivos. Mientras los primeros identifican una dirección IP numérica con un computador conectado a la red, los segundos distinguen un signo novedoso y característico en el mercado. Convengamos ahora en que la marca comercial puede también ofrecer o distinguir sus productos y servicios a través de un sitio web o simplemente a través del mercado virtual; y que un nombre de dominio o un sitio web puede dar origen a una marca comercial (v.gr. Google,

Yahoo). Esta suerte área compartida es entonces la que, en la práctica, origina los conflictos entre los nombres de dominio en internet y las marcas comerciales".

c) Que no hay que confundir, marcas comerciales y nombres de dominio en Internet son instituciones diferentes que se regulan por distintos reglamentos, que ostentan características jurídicas disímiles y que no permiten crear derechos cruzados. No obstante, ambas gozan de idéntica protección constitucional en virtud de lo dispuesto por el Art.19º Nº24 y 25º de la Constitución. Por lo tanto, el hecho de que Easy S.A. ofrezca y comercialice sus productos a través de Internet no significa que sus privilegios industriales puedan ser transportados a sus nombres de dominio. Ni viceversa: el ostentar un nombre de dominio en Internet no le otorga al particular un mejor derecho para registrar ese nombre al alero de la Propiedad Industrial.

En otras palabras, los numerosos registros marcarios de Easy S.A. no le confieren un mejor derecho para adjudicarse el nombre de dominio en disputa. Pensar lo contrario lleva al absurdo de estimar que entre más marcas comerciales tenga un particular, más derechos acopia para proteger un nombre de dominio.

- d) Que Easy S.A. señala también en su presentación que siendo la creadora de la marca comercial "Easy", el nombre de dominio "easyclass.cl" no es suficiente para distanciar las expresiones en el mercado. Para explicar esto agrega que la expresión "class" no sería un elemento diferenciador adecuado ni suficiente pues incorpora en su construcción la marca comercial "Easy". Concluye sobre esto que enfrentados los usuarios de Internet al nombre de dominio en disputa relacionarán "easyclass.cl." a los productos de construcción y equipamiento del hogar que ofrece Easy S.A. Ninguna de esas afirmaciones es correcta. A saber: Si Easy S.A. fuere de verdad la creadora de la marca comercial "Easy" no habría tantos registros marcarios que también utilizan la expresión "Easy" en sus denominaciones.
- e) Que en efecto, existe una infinidad de marcas comerciales registradas que se construyen empleando, precisamente, la voz "Easy". Sólo Johnson & Johnson ostenta una veintena de registros marcarios. Por ejemplo: Registro Nº820.538 EASYHIELD clase 05; Registro Nº867.414 EASYGO clase 09; Registro Nº820.539 EASYSAF clase 05; Registro Nº820.540 EASYSAF clase 10; Registro Nº866.527 1-DAY ACUVUE EASYGO clase 09. Por lo tanto, no es cierto que Easy S.A. tenga la hegemonía de la expresión "Easy" como marca comercial pues se trata, efectivamente, de una voz comúnmente utilizada en todas las clases marcarias para construir marcas comerciales.
- f) Que sobre el argumento señalado es probable que Easy S.A. responda que no hay inconveniente en que estas expresiones sean marcas comerciales pues están registradas para clases muy diversas a las que amparó. Y así es efectivamente, todas las marcas de Johnson & Johnson que se citó se registraron para proteger artículos que nada tienen que ver con productos para la construcción y el hogar. Puede incluso agregar que ni siquiera presentaron oposición contra alguno de estos requerimientos (y así fue en la práctica) porque enfrentando mercados tan distintos y públicos consumidores tan diversos no hay razón para pensar que no puedan coexistir pacíficamente.
- g) Que no se entiende cómo servicios educacionales puedan entrar en conflicto con los productos que vende una ferretería. Es decir, así como productos de Johnson & Johnson pueden coexistir pacíficamente en el mercado con los productos amparados por Easy S.A. en sus registros, también pueden coexistir pacíficamente en el mercado con los Laboratorios Móviles Computacionales que ofrece el primer solicitante.
- h) Que en efecto, el rubro de Easy S.A. no tiene ni la más mínima relación con los servicios educacionales que provee Carlos Marsh y Cía. Ltda. No hay ni siquiera un aspecto común o un área de sus respectivos giros que permita concluir las infracciones que alega el segundo solicitante. De esta manera, hasta ahora, ninguno de los argumentos esgrimidos por Easy S.A. es suficiente para desvirtuar el mejor derecho que el primer solicitante tiene para inscribir el nombre de dominio en disputa.

- i) Que por otro lado, Easy S.A. alega que "Easy" se trata de una marca con merecido reconocimiento en el público nacional para distinguir productos para la construcción y el hogar. Podria afirmar entonces que se trata de una marca notoria. Conforme a su criterio, consiste entonces en una marca que debe gozar de "especial protección". Sin embargo, esa cualidad claramente perjudica a Easy S.A. La razón: porque concordando que "Easy" es una marca notoria en el mundo ferretero, difícilmente será confundida con otro signo similar que provee servicios educacionales. Este antecedente es también reconocido por don Marcos Morales Andrade: "En una palabra, el grado de notoriedad de un signo es inversamente proporcional al riesgo de confusión, de tal suerte que mientras más famosa sea una marca, menos posibilidad hay de que un signo similar sea confundido con aquélla.".
- j) Que dicho de otra forma, cita el antecedente de ser la marca "Easy" un signo notorio no para extender sobre él un "cerco protector", tan repudiado por el citado autor, o la mencionada "protección especial", sino para destacar la imposibilidad de inducir a errores o confusiones al público consumidor. Es decir, Easy S.A. y sus artículos para la construcción y el hogar son tan notorios, según indica el propio segundo solicitante, que muy improbablemente colisionará con los Laboratorios Móviles Computaciones de esta Parte. Más aún cuando se situarían clases diversas del Clasificador Internacional de Niza. Así, lejos de ayudar, este argumento perjudica a Easy S.A. pues entre más sostenga la fama y notoriedad de su ferretería, más aleja una eventual confusión en los consumidores.
- k) Que en cuanto a los nombres de dominio que inscribió Easy S.A. dice lo siguiente: Alega el segundo solicitante que los usuarios de Internet se verán inducidos a confusión toda vez que incorporando "easyclass.cl" el nombre de dominio "Easy" pensarán que se trata de otro nombre de la ferretería. Esta afirmación es improcedente pues ya existen numerosos nombres de dominio inscritos en Nic.cl por distintos titulares que se construyeron utilizando la expresión "Easy".
- I) Que por otro lado, indica el segundo solicitante que "en razón de lo anterior, hemos señalado 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 singo pedido como nombre de dominio". No se puede dar lugar a esta afirmación y tampoco conviene al propio segundo solicitante hacerlo porque significaría tres cosas: (1) Que cualquiera de los titulares de los nombres de dominio detallados en la demanda tendría derecho suficiente para oponerse, en base a ese solo nombre de dominio, a cualquier solicitud de registro de marca comercial que intentara Easy S.A. en el INAPI. (2) Porque significaría que cualquier titular de nombre de dominio perderá o al menos debilitará su derecho en Nic Chile si no registra como marca comercial ese nombre. Y ya se sabe que marcas comerciales y nombres de dominio en Internet tienen igual reconocimiento constitucional pues ambas instituciones están protegidas por el Art. 19º de la Constitución. A menos que Easy S.A. pretenda sostener que el estatuto legal de las marcas comerciales es superior al de los nombres de dominio. Nada más inconstitucional. (3) Porque también significaría, a contrario sensu, que entre más marcas comerciales registre un particular, mejores derechos tendrá ante Nic Chile, siendo ello improcedente. Estos argumentos entonces tampoco son suficientes para desvirtuar el mejor derecho del primer solicitante por inscribir a su nombre "easyclass.c.l"
- m) Que agrega luego Easy S.A. que la expresión "class" es genérica y que carece de reconocimiento y de asociación a un determinado producto, servicio o empresa. Esta información es errada por tres razones. (1) Porque una vez más intenta extender el estatuto legal de las marcas comerciales a los nombres de dominio. Así, las normas prohibitivas del Art.20º de la Ley 19.039 no son aplicables, en modo alguno, al reglamento de asignación de los nombres de dominio. Así, no forma parte de este proceso evaluar si "class" es o no una expresión genérica. (2) Porque, sin perjuicio de lo anterior, es contradictoria a los propios argumentos de Easy S.A. En efecto, en su

presentación indica que traducida la voz "class" al español significa clase. Así, vuelve a alegar que sería genérica. Y es contradictoria esta afirmación porque de seguir esa línea argumentantiva, "class" no sería genérica sino indicativa de los servicios educacionales que el primer solicitante ofrece. (3) Porque precisamente la idea es que los consumidores traduzcan "class" como "clase" porque de eso se tratan, efectivamente, los Laboratorios Computacionales Móviles: de una herramienta que permite acceder a una "clase sencilla" o "clase fácil".

- n) Que el primer solicitante ya está dando a conocer al mercado sus servicios educacionales, utilizando entre otros canales, el sitio web creado con el nombre de dominio en disputa. Para entrar al mercado, el primer solicitante ha incurrido en varios gastos organizando y participando en ferias, exposiciones, seminarios y actividades relacionadas con la educación. Considerando lo anterior, no ve en qué pueda beneficiar al primer solicitante asociar sus servicios de educación a Easy S.A. No entiende qué beneficio puede reportarle inducir a error a los consumidores. Dicho de otra forma, qué gana el primer solicitante instando a la confusión alegada.
- ñ) Que no entiende por qué entonces el segundo solicitante insiste en que la idea del primer solicitante fue aprovechar la notoriedad de la ferretería para promocionar sus servicios. Y tampoco comprendemos qué utilidad puede reportar a los Laboratorios Móviles Computacionales el hecho que Easy S.A. venda artículos para la construcción y el hogar. Es hasta absurdo lo que sostiene: "que un usuario enfrentado al dominio de autos deducirá que se trata de un sitio relativo a los productos y servicios de Easy S.A.". Y lo es por dos razones: (1) Porque esa confusión nada positivo podría reportar al primer solicitante. (2) Porque de verdad duda muchísimo que un consumidor pueda en algún momento confundir una ferretería con servicios de educación.
- o) Que a la luz de la demanda del segundo solicitante, se concluye que el nombre de dominio no inducirá a confusión a los consumidores por una razón intrínseca y otra extrínseca, debiendo por tanto ser asignado al primer solicitante. A saber. 1) Porque en sí mismo el nombre de dominio bajo ningún punto de vista podrá ser asociado a los nombres de dominio de Easy S.A. Las razones para sostener ello son dos: 1.1) Porque el nombre de dominio se construye utilizando las expresiones "easyclass" donde el segmento "class" es suficiente para distanciar los nombres de dominio en disputa. Así quedó ampliamente demostrado con todos los nombres de dominio enunciados en la demanda del primer solicitante que también se construyeron usando la expresión "Easy". 1.2) Porque en su visión de conjunto "easyclass" puede ser traducida como "clase sencilla", no como "ferretería". Por tanto, sin duda alguna los consumidores no confundirán esa "clase simple" con alguno de los nombres de dominio de Easy S.A. 2) Porque aún prescindiendo de la traducción del nombre en disputa, los servicios educacionales que se ofrecen en el sitio www.easyclass.cl bajo ningún punto de vista serán confundidos con artículos para la construcción y equipamiento del hogar que provee el segundo solicitante en www.easy.cl.
- p) Que para respaldar sus dichos el primer solicitante acompañó los siguientes documentos en la forma legal correspondiente:
- 1.- Impresiones obtenidas del INAPI con las marcas registradas mencionadas en la demanda y en el escrito de respuestas.

**DÉCIMO QUINTO:** Que, con fecha 07 de enero de 2010, este Tribunal Arbitral tuvo por evacuado el traslado conferido, por parte de don Héctor Carreño Nigro, abogado, en representación del primer solicitante, y tuvo por acompañados los documentos con citación.

**DÉCIMO SEXTO:** Que, a fojas 248, con fecha 23 de abril de 2009, en virtud de lo dispuesto en el artículo 159 del Código de Procedimiento Civil y de las facultades que tiene este Juez para actuar de oficio, se dicta como medida para mejor resolver que el primer solicitante acompañe dentro del plazo de tres días hábiles, CD con set de fotografías, individualizadas en el primer otrosí de su demanda, toda vez que dicho CD presenta problemas que han hecho imposible analizarlo y levantar el acta correspondiente.

**DÉCIMO SÉPTIMO:** Que, a fojas 249, con fecha 27 de abril de 2010, don Héctor Carreño Nigro, abogado, en representación del primer solicitante cumple lo ordenado por este Tribunal Arbitral acompañando CD con sets de fotografías individualizadas en el primer otrosí de su demanda

**DÉCIMO OCTAVO:** Que, a fojas 250, con fecha 04 de mayo de 2010, este Tribunal Arbitral tuvo por cumplido lo ordenado a don Héctor Carreño Nigro, abogado, en representación del primer solicitante.

**DÉCIMO NOVENO:** Que, a fojas 251, con fecha 10 de mayo de 2010, este Tribunal Arbitral levanta acta, respecto del CD acompañado por el primer solicitante, cuyo contenido muestra fotografías de ferias expositivas y eventos dando a conocer Laboratorios Móviles computacionales; cuyo contenido se puso en conocimiento para observaciones de las partes.

**VIGÉSIMO:** Que, a fojas 253, con fecha 14 de mayo de 2010, don Eduardo Lobos Vajovic, en representación del segundo solicitante hizo presente a este Tribunal las siguientes observaciones:

- a) Que en cuanto a la carpeta de imágenes Nº 1 signada como "ferias gobierno" y la carpeta de imágenes Nº 2 signada como "ferias carro" el segundo solicitante observa: 1. No existe vinculación alguna entre el supuesto proyecto invocado y el primer solicitante. A este respecto es importante destacar que conforme a la documentación aportada por el primer solicitante, en ninguna de las imágenes presentadas, y tal como consta en acta arbitral de fecha 10 de mayo de 2010, no existe imagen o antecedente alguno que permita acreditar una vinculación entre el primer solicitante con el proyecto que aparece en la prueba acompañada.
- b) Que mientras que por el contrario, si existen otras empresas o marcas que aparecen relacionadas o vinculadas con dicho proyecto como es el caso de Tecno Data o Packard Bell, situación que en caso alguno permite vincular al primer solicitante con el proyecto invocado como fundamento de un supuesto mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, careciendo su solicitud de una legitimación o interés por parte del primer solicitante, quien no ha probado poseer un vinculo real con el proyecto invocado como argumento de su mejor derecho.
- c) Que no consta la fecha de las imágenes. En relación con este punto, resulta fundamental destacar que ni en las fotos aportadas por el primer solicitante, ni en el acta arbitral de fecha 10 de mayo de 2010 queda constancia de la fecha en que se obtuvieron dichas pruebas. Esto resulta fundamental, toda vez que no se posee la certeza de si estas imágenes son anteriores o posteriores a la solicitud del nombre de dominio por parte del primer solicitante, las que en caso de ser posteriores no acreditan derecho alguno a su solicitud, pues se podría tratar de imágenes posteriores a la presentación de la solicitud.
- d) Que al respecto, cabe mencionar lo señalado en la sentencia arbitral recaída sobre el nombre de dominio reddental.cl, de fecha 5 de mayo de 2010, en la cual se sostuvo lo siguiente: "20.- Que, en consecuencia, de acuerdo a las normas de prudencia y equidad, este sentenciador, basado en los antecedentes ya citados, estima que de asignarse el dominio al primer solicitante, quien no ha demostrado interés legitimo alguno previo a la solicitud, se afectaría la función de información a los usuarios de la red dada la cuasi-identidad de la expresión REDDENTAL, con la marca REDENTAL, respecto de la que el segundo solicitante tiene un derecho de propiedad y usa ampliamente en el mercado." El anterior fue un argumento esencial para asignar finalmente el nombre de dominio al segundo solicitante.

**VIGÉSIMO PRIMERO:** Que, a fojas 255, con fecha 18 de mayo de 2010 este Tribunal tuvo lo indicado por don Eduardo Lobos Vajovic, en representación del segundo solicitante.

**VIGÉSIMO SEGUNDO:** Que, como consta en fojas 256, con fecha 19 de mayo de 2010, este Tribunal Arbitral resolvió citar a las partes a 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: 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 por esa sola circunstancia el nombre de dominio "easyclass.cl" al segundo solicitante constituiría implícitamente otorgar una suerte de exclusividad o mejor derecho al segundo solicitante respecto a 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" y "class" y , desde luego, su unión en la expresión "easyclass" son expresiones genéricas, cuya traducción al español es fácil, liviano, cómodo, suave, etc. con grado, clase, honor, distinción, etc. unidos pueden significar "clase simple o cómoda distinción", etc. cualquier combinación de términos, dependiendo del entorno en que sean utilizados los vocablos, en el caso en cuestión relativo al ámbito de la educación lo más lógico y simple resultará asociarlo a una clase fácil o simple, justo lo que busca el primer solicitante al utilizar los términos, 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.

**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, que la solicitud de la parte de CARLOS MARSH Y COMPANIA LIMITADA, tiene un respaldo claro y objetivo, confirmatorio de la buena fe de su solicitud, por lo que corresponde aplicar el referido principio.

**CUARTO:** Que el primer solicitante ha invocado y acreditado como mejor derecho el argumento de poseer una empresa llamada CARLOS MARSH Y COMPANIA LIMITADA dedicada a la promoción de programas computacionales para el uso simple de computadores a través de un programa de Laboratorios Móviles Computacionales, asesorando al Ministerio de Educación, para lo cual ha acompañado un CD y documentos que acreditan que efectivamente se dedica a ese rubro, documentos, que se bastan a si mismos para probar el ejercicio de una actividad comercial y empresarial legítima.

**QUINTO:** Que no obstante la sola aplicación del principio de "first come, first served" pudiera 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 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 "EASYCLASS.CL".

**SEPTIMO:** El agregado "CLASS", a la expresión "EASY", a juicio de este tribunal, aporta suficiente distinción, la traducción literal de los vocablos "easy" y "class", del inglés al español, como ya se dijo depende del contexto en que se utilicen 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 el público 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 utilización de computadores y programas computacionales, y su asesoría constituye el giro principal del primer solicitante, en tanto que la comercialización de productos, principalmente para el hogar, entre muchos otros, de ferretería, construcción, computación, aseo y limpieza, forman parte del giro del segundo solicitante, sin que la comercialización de productos de computación, constituya la característica principal de la cadena de tiendas del segundo solicitante, máxime cuando no se dedica a la fabricación o asesoría en estos productos, como actividad principal, sino que sólo 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, este solicitante no se 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 easyclass, 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, entre otras, 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 "easyclass.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 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 estricto 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), № 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 easyclass.cl al primer solicitante CARLOS MARSH Y COMPANIA LIMITADA, RUT: 89.793.400-0.

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.