FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO

<easyservice.cl>

– ROL 11861 –

Santiago, 2 de junio de 2010

VISTOS

PRIMERO: Que por oficio 11861 de fecha 05 de enero de 2010, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile -NIC Chile-, notificó al suscrito la designación como árbitro para resolver el conflicto planteado por la solicitud de asignación del nombre de dominio **<easyservice.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 EASY SERVICE LIMITADA, RUT: 76.015.479-2, Contacto Administrativo: Víctor Manuel Molina Rocha, Huérfanos 1055, Oficina 611, Santiago Centro, Santiago y como segundo solicitante EASY S.A. REP. SARGENT & KRAHN, RUT: 96.671.750-5, Av. Andrés Bello 2711, Of. 1701.
CUARTO: Que como consta a fojas 4, con fecha 05 de enero de 2010, se tuvo por constituido el Tribunal Arbitral y se citó a las partes a una audiencia para convenir las reglas de procedimiento, para el día viernes 15 de enero de 2010, a las 11:30 horas en la sede del tribunal arbitral, bajo apercibimiento de asignar al primer solicitante el dominio en disputa en caso de inasistencia de las partes.
QUINTO: Que con fecha 15 de enero de 2010, se llevó a cabo la referida audiencia con la presencia de don Juan Carlos González Barahona, por el primer solicitante, don Felipe Fernández González en representación del segundo solicitante y del señor Juez Arbitro, no hubo conciliación, acordándose las Bases del Procedimiento Arbitral.
SEXTO: Que con fecha 21 de enero del 2010, el Tribunal solicitó acreditar la personería de Juan Carlos González Barahona, para actuar en representación del primer solicitante Easy Service Limitada, dentro del plazo de 3 días, bajo apercibimiento de dejar sin efecto lo actuado por él.
SEPTIMO: Que con fecha 21 de enero de 2020, este tribunal arbitral declaró abierto el período de planteamientos por el término de 10 días hábiles, venciendo en consecuencia el día jueves 04 de febrero de 2010.

OCTAVO: Que con fecha 28 de enero de 2010, en uso de las facultades que se conceden a este Tribunal Arbitral, de conformidad a las Bases de Procedimiento, se suspende la tramitación de la presente causa durante el mes de febrero. Venciendo, en consecuencia, el periodo de planteamientos el día viernes 05 de marzo de 2010.
NOVENO: Que, a fojas 26, con fecha 02 de marzo de 2010, don Matias Somarriva Labra, abogado, 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 tiene sus orígenes en 1993 en Argentina, y en 1994 en Chile. A lo largo de su historia EASY S.A. ha ido satisfaciendo las necesidades de sus clientes en forma completa. Uno de los aspectos destacados, es su orientación a las soluciones integrales para quienes quieren desarrollar sus propios proyectos, ya que cada tienda tiene una oferta de más de 35.000 productos distintos, tanto nacionales como importados, los que se distinguen por su calidad y buenos precios. Cada una de las tiendas produce un gran impacto económico, atrayendo a más de 10.000.000 de clientes al año a su área de influencia, y potenciando a la vez su zona de ubicación. En Chile, EASY S.A. emplea actualmente a más de 3.000 personas, aumentando este número constantemente por ser una compañía en expansión. A partir del año 2000 en adelante, EASY S.A. se expandió desde la zona central del país hacia el extremo Norte y Sur, contando hoy con 21 salas ubicadas desde la II Región hasta la X Región. En síntesis, el segundo solicitante es una de las cadenas de establecimientos comerciales más importantes y destacadas del país, gozando de gran popularidad entre el público.
b) Que como parte de la estrategia para proteger sus derechos y nombre comercial, el cual, como es sabido, ha adquirido renombre en el país, el segundo solicitante ha registrado una familia de marcas comerciales para la expresión EASY, u otras estructuradas sobre esta expresión, las cuales tienen como objetivo proteger y distinguir sus productos y SERVICIOS. Así, la marca "EASY" se encuentra amparada por los siguientes registros marcarios que se detallan a continuación: Registro Nº 696.459, EASY, denominativa, para distinguir productos en clase 7. Registro Nº 704.539, EASY, denominativa, para distinguir servicios en clase 36, Registro Nº 734.504, EASY, denominativa, para distinguir productos en clase 16. Registro Nº 696.461, EASY, mixta, para distinguir servicios en clase 37. Registro Nº 747.710, EASY, denominativa, para distinguir servicios en clase 37. Registro Nº 730.766, EASY, mixta, para distinguir establecimientos comerciales de ventas de productos en clases 1-34. Registro Nº 737.175, EASY, denominativa, para distinguir establecimientos comerciales de ventas de productos en clases 1-34. Registro Nº 696.458, EASY, denominativa, para distinguir servicios en clase 35, 39-40. Registro Nº 696.460, EASY, mixta, para distinguir servicios en clase 6, 17, 19-22, 24, 27. Registro Nº 739.502, EASY, denominativa, para distinguir productos en clase 6, 17, 19-22, 24, 27. Registro Nº 770.032, EASY, denominativa, para distinguir establecimientos comerciales de venta de productos en clases 5-7, 9-24, 26-27, 31-34. Registro Nº 757.568, EASY ASI

DE FACIL, denominativa, para distinguir establecimientos comerciales de ventas de productos en clases 1-34. Registro Nº 726.801, EASY CLIENTE PROFESIONAL, denominativa, para distinguir servicios en clase 36. Registro Nº 740.190, EASY ESTAMOS PARA AYUDARTE, lema, para distinguir establecimientos comerciales de venta de productos en clases 1-34. Registro Nº 614.386, EASY EXPRESS, denominativa, para distinguir establecimientos comerciales de venta de productos en clases 5-7, 9-24, 26-27, 31-34, Registro Nº 729.712, EASY HOGAR Y CONSTRUCCION, mixta, para distinguir establecimientos comerciales de venta de productos en clases 1-34. Registro Nº 737.177, EASY HOME, denominativa, para distinguir establecimientos comerciales de venta de productos en clases 1-4, 8-9, 16, 25, 28-30. Registro Nº 626.586, EASY HOME, denominativa, para distinguir establecimientos comerciales de venta de productos en clases 5-7, 9-24, 26-27, 31-34. Registro Nº 665.948, EASY INFORMA, lema, para distinguir servicios en clase 35. Registro Nº 663.977, EASY INFORMA, lema, para distinguir productos en clase 16. Registro Nº 541.077, EASY, AHORRA O NUNCA, lema, para distinguir productos en clase 6. Registro Nº 664.415, EASY, PORQUE SABEMOS LO QUE CUESTA GANAR TU DINERO, lema, para distinguir establecimientos comerciales de venta de productos en clases 5-7, 9-24, 26-27, 31-34, Registro Nº 740.193, EASY, TODO PARA SU HOGAR EN UN SOLO LUGAR, lema, para distinguir establecimientos comerciales de venta de productos en clases 1-34. Registro Nº 739.923, EASY, TODO PARA SU HOGAR EN UN SOLO LUGAR, lema, para distinguir establecimientos comerciales de venta de productos en clases 1-4, 8,25, 28-30. Registro Nº 740.191, EASY, TODO PARA SUS PROYECTOS, lema, para distinguir establecimientos comerciales de venta de productos en clases 1-34. Registro Nº 571.799, EASY... TODO PARA SUS PROYECTOS, lema, para distinguir servicios en clase 36. Registro Nº 571.800, EASY... TODOS TODOS LOS PRECIOS BAJOS, lema, para distinguir servicios en clase 36. Registro Nº 773.716, EASY...ASI DE FACIL, lema, para distinguir productos en clase 17. Registro Nº 773.717 EASY...ASI DE FACIL, lema, para distinguir productos en clase 19. Registro Nº 773.718, EASY...ASI DE FACIL, lema, para distinguir productos en clase 20. Registro Nº 773.719, EASY...ASI DE FACIL, lema, para distinguir productos en clase 21. Registro Nº 773.720, EASY...ASI DE FACIL, lema, para distinguir productos en clase 22. Registro Nº 773.721, EASY...ASI DE FACIL, lema, para distinguir productos en clase 24. Registro Nº 773.722, EASY...ASI DE FACIL, lema, para distinguir productos en clase 27. Registro Nº 658.481, EASYPRO, denominativa, para distinguir servicios en clase 36. Registro Nº 498.127, HAGALO EASY, denominativa, para distinguir productos en clase 16. Registro Nº 696.952, HAGALO FACIL...HAGALO EASY, lema, para distinguir productos en clase 6. Registro Nº 696.953, HAGALO FACIL...HAGALO EASY, lema, para distinguir productos en clase 17. Registro Nº 696.954, HAGALO FACIL...HAGALO EASY, lema, para distinguir productos en clase 19. Registro Nº 696.955, HAGALO FACIL...HAGALO EASY, lema, para distinguir productos en clase 20. Registro Nº 696.956, HAGALO FACIL...HAGALO EASY, lema, para distinguir productos en clase 21. Registro Nº 696.957, HAGALO FACIL...HAGALO EASY, lema, para distinguir productos en clase 22. Registro Nº 696.958, HAGALO FACIL...HAGALO EASY, lema, para distinguir productos en clase 24. Registro

Nº 696.959, HAGALO FACIL...HAGALO EASY, lema, para distinguir productos en clase 27. Registro Nº 696.960, HAGALO FACIL...HAGALO EASY, lema, para distinguir servicios en clase 37. Registro Nº 737.176, HÁGALO EASY, denominativa, para distinguir establecimientos comerciales de ventas de productos en clases 1-34. Registro Nº 734.175, INNOVA EASY, mixta, para distinguir servicios en clase 35. Registro Nº 723.443, JARDIN EASY, denominativa, para distinguir servicios en clase 44. Registro Nº 785.949, MAS EASY, mixta, para distinguir productos en clase 9. Registro Nº 785.950, MAS EASY, mixta, para distinguir productos en clase 16.Registro Nº 785.951, MAS EASY, mixta, para distinguir servicios en clase 35. Registro Nº 785.952, MAS EASY, mixta, para distinguir servicios en clase 36. Registro Nº 660.964, DATO EASY, denominativa, para distinguir servicios en clase 37, 40, 42.
c) Que la familia de registros marcarios recién enumerados es una muestra de que el segundo solicitante es la legítima creadora y usuaria del signo "EASY", y quien le ha otorgado fama y notoriedad en el mercado. Como se aprecia, éste 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, 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 éste en Internet y el mercado en general, esto es, EASY.
d) Que por otro lado, es reconocida y lógica la actitud de los usuarios de Internet de ingresar a los sitios mediante nombres que les son familiares. En este caso, un usuario asociaría inmediatamente el nombre de dominio EASYSERVICE.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 EASY S.A., lo cual obviamente no es así. Para reforzar lo anterior, especialmente la asociación en Internet de la expresión "EASY SERVICE" con los diversos servicios ofrecidos en el mercado por el segundo solicitante, se debe considerar que éste cuenta con los siguientes nombres de dominio, virtualmente idénticos al dominio en disputa, a saber: EASY-SERVICE.CL; SERVICE-EASY.CL; SERVICIOSEASY.CL.
e) Que 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 EASYSERVICE.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.
f) Que dichos nombres de dominio son una muestra más del mejor derecho del segundo solicitante sobre el nombre de dominio en disputa, toda vez que se estructuran en base a la expresión EASY, con la que se reconoce a éste a nivel nacional y que se encuentra íntegramente incluida en el dominio en disputa "EASYSERVICE.CL", lo que claramente llevará a confusión a los usuarios de Internet. En este sentido es importante destacar que el segundo solicitante es titular de de nombres de dominio virtualmente idénticos al nombre de dominio disputado en autos, como lo son EASY-SERVICE.CL o SERVICIOSEASY.CL, lo que demuestra la vinculación entre el segundo solicitante y el dominio en disputa, además de reafirmar la confusión que se generará entre los usuarios de la red global Internet enfrentados a este nombre de dominio.
g) 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. Importante es reiterar que en la actualidad el segundo solicitante cuenta con 21 establecimientos comerciales distribuidos a lo largo de todo el país, en los cuales real y efectivamente ofrece los SERVICIOS protegidos por su familia de marcas comerciales. 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 y los diversos SERVICIOS que esta desarrolla. 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); EASY-SERVICE.C (nombre de dominio del segundo solicitante); EASYSERVICE.CL (nombre de dominio en disputa); EASY (marca comercial del segundo solicitante).
h) 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 SERVICIOS ofrecidos por éste en el mercado nacional. Como se observa, el primer solicitante se limitó a tomar la denominación "EASY", marca registrada, razón social y creación del segundo solicitante, que distingue los servicios y actividades de éste a nivel nacional e internacional, agregando únicamente la palabra SERVICE, la que en caso alguno podría estimarse que constituye un elemento diferenciador adecuado y suficiente.
i) Que en efecto, la palabra en idioma inglés "*SERVICE*" traducida al español significa "*SERVICIO*", la cual es una expresión genérica y que carece de reconocimiento y de asociación a un determinado producto, servicio o empresa, sino que por el contrario, alude a la prestación de SERVICIOS en general, 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 y en definitiva quien ofrece dichos SERVICIOS en el mercado. Cree fundadamente que cualquier usuario de

Internet enfrentado a este nombre de dominio lo relacionará con EASY S.A., y no con el primer solicitante, empresa que carece de reconocimiento y distintividad en base a dicha expresión, a diferencia del segundo solicitante, quien si posee derechos industriales sobre este signo y es efectivamente distinguido y reconocido por el mismo. En este sentido, cree 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".

j) 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 de éste, palabra que puede estar en español o inglés, como lo son los nombres de dominio EASY-SERVICE.CL o SERVICIOSEASY.CL. Lo anterior se refuerza con el hecho que el segundo solicitante 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, SERVICIOS y nombres de dominio. Cabe considerar que la expresión EASY corresponde exactamente a la razón social del segundo solicitante EASY, lo cual confirma la confusión que se producirá entre los consumidores.

k) Que a mayor abundamiento, cabe tener presente que la función básica de todo nombre de dominio es aquella consistente en poder identificar e individualizar correctamente a cada usuario de Internet, función que en caso de ser otorgado el dominio en disputa al primer solicitante de autos no se estaría cumpliendo. En razón de lo anterior, corresponde rechazar la solicitud de la demandada respecto del nombre de dominio EASYSERVICE.CL, ya que de lo contrario se permitirá que un tercero haga uso de una marca comercial que está debidamente registrada ante el INAPI y que es mundialmente reconocida por los usuarios de Internet y consumidores, lo que llevaría a una inevitable confusión del mismo.

l) Que el nombre de dominio consiste en una "dirección electrónica" o bien una "denominación" por medio de la cual un usuario de Internet es conocido y se identifica dentro de esta red, para de esta forma poder utilizar los diversos servicios que dicho medio de comunicación ofrece, tales como páginas Web, correo electrónico, conversaciones instantáneas, etc. El concepto de nombre de dominio lleva implícita la idea de poder identificar a cada usuario en Internet, de forma tal que quien se identifique como, por ejemplo, COCA-COLA, DELL o MCDONALD'S, efectivamente corresponda a dicha entidad, organización o empresa. De lo contrario, el concepto de la red mundial Internet carecería de sentido y se transformaría en un instrumento confuso, caótico y de escaso valor comercial.

m) Que aún cuando las marcas comerciales y los nombres de dominio correspondan a dos privilegios distintos, se ha de reconocer que ambos comparten un sinnúmero de aspectos, características y propósitos de tal entidad que es posible afirmar que los nombres de dominio, además de la función técnica que cumplen, tienen un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes o servicios que se ofrecen vía Internet, buscando evitar que los consumidores caigan en errores o confusión con respecto a ellos, facilitando así el comercio. Además, es posible agregar que los nombres de dominio han pasado a constituir un medio de publicidad donde se informa a los usuarios y consumidores acerca de los productos, fortaleciéndose en consecuencia la marca de que se trate. En este sentido, cabe señalar que en el derecho comparado, y por cierto en los últimos años también por la uniforme jurisprudencia en nuestro país, se ha efectuado una inmediata y lógica relación entre los nombres de dominio y las marcas comerciales.
n) Que en razón de lo anterior, 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 de el segundo solicitante. El propósito de los nombres de dominio es la identificación adecuada de su titular y como lógica consecuencia, de los productos y servicios que se transan en el mercado virtual de la red Internet. Por 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.
ñ) Que la teoría indicada se encuentra respaldada por la siguiente normativa: ICANN con fecha 1º de enero del año 2000, entró en vigencia la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy "UDRP") desarrollada por la Corporación de Nombres y Números Asignados a Internet (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers "ICANN"). Dicha política reconoce como criterio fundamental para la resolución de dichos conflictos, la titularidad de registros marcarios idénticos o similares con el dominio en cuestión. En efecto, en su título preliminar dicha normativa señala que se considerarán como fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de dominios si: a) *"El nombre de dominio otorgado es idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de la cual la parte demandante tiene derechos."* ICANN es, a nivel mundial, la entidad con mayor autoridad en esta materia, toda vez que constituye la reunión de comunidades participantes en Internet de mayor envergadura, tales como asociaciones profesionales, legales, de usuarios, proveedores, etc. 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. NIC – CHILE, 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.*"

o) Que asimismo, hay que tener presente que en el caso de autos 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. 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 "SERVICIO", lo cual como señalamos no permite desvincular la marca, razón social y nombres de dominio de mi mandante 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 en estos autos. Lo anterior es especialmente relevante en este caso, dado que el segundo solicitante es titular de marcas debidamente registradas, que corresponden o en su defecto se estructuran en base al signo "EASY".

p) 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 obliga a concluir que el segundo solicitante tiene el mejor derecho sobre el nombre de dominio "EASYSERVICE.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, 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.
q) 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, procurando siempre entregar los mejores productos y SERVICIOS tendientes a la construcción, reparación o implementación del hogar. De ahí la importancia de que sus clientes no incurran en un error al enfrentarse al nombre de dominio en cuestión asociándolo al segundo solicitante cuando claramente no es así.
r) Que el criterio de la Identidad establece que corresponderá asignar el nombre de dominio en conflicto a la persona o entidad cuya marca, nombre, u otro derecho o interés pertinente sea idéntico o muy similar al mismo. En razón de lo anterior, el nombre de dominio en conflicto debe ser asignado 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. 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…".*
s) 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." 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.

t) Que asimismo, el artículo 10 bis del Convenio de París, sobre competencia desleal, prescribe lo siguiente: *1) Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal. 2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.3) En particular deberán prohibirse: 1. cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; 2. las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; 3. las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.* Por lo señalado precedentemente, es evidente la confusión que se produciría de otorgarse el nombre de dominio en disputa a un tercero que en nada se relaciona con el segundo solicitante ya que, la expresión "EASY", expresión sobre la cual se estructura el dominio "EASYSERVICE.CL", corresponde o bien se asocia directamente con el segundo solicitante y sus servicios ofrecidos a lo largo de todo el país, al constituir el elemento distintivo de su grupo de marcas, razón social y nombres de dominio. Además, 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*". Parece claro que los usuarios de Internet enfrentados al dominio EASYSERVICE.CL lo asociarán inmediatamente con la compañía que le ha conferido fama y notoriedad a la marca "EASY". 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. En este sentido, es importante reiterar que de asignarse el nombre de dominio "EASYSERVICE.CL" a la contraria se induciría a grave error y confusión a los usuarios de Internet y público en general. El uso de la expresión "EASY" por parte del segundo solicitante, para distinguir sus diversos servicios ofrecidos en el mercado e Internet, se confirma con una ilustración obtenida del sitio Web: www.easy.cl

v) Que la Jurisprudencia ha reconocido la fama de EASY S.A. Así el fallo recaído sobre el nombre de dominio "EASYSERVICE.CL", de fecha 17 de enero de 2008, en el cual se reconoció el valor del criterio de la identidad, de la existencia de marcas comerciales, así como del uso público y notorio de la expresión EASY por parte del segundo solicitante, como se puede apreciar a continuación: *II.3 Que en el caso de autos, de acuerdo a lo acreditado en el proceso la marca "EASY" es una marca notoriamente conocida, y el uso del nombre de dominio "easyservice.cl" podría crear confusión entre los usuarios respecto a la naturaleza de los servicios ofrecidos a través del dominio en disputa. Lo anterior, teniendo presente que la traducción literal del vocablo "service" del inglés al español, no es otra que "servicio", palabra que no logra dotar al nombre de dominio solicitado de la distintividad necesaria para diferenciarse de la familia de marcas y dominios invocada por el segundo solicitante, pues precisamente los servicios forman parte del giro del segundo solicitante.II.4 Que en atención a los antecedentes incorporados en este proceso, el nombre de dominio "easyservice.cl" es engañosamente similar a la marca de producto y servicio "EASY" inscrita por el Segundo Solicitante que además constituye el nombre por el cual el reclamante es reconocido. Además el Primer Solicitante no ha acreditado derechos o intereses legítimos.*
w) Que teniendo presente los diversos argumentos antes indicados, así como la titularidad de registros marcarios en Chile, la fama y notoriedad de estas, la vinculación de esa marca con los productos que comercializa el segundo solicitante, así como también la promoción y comercialización de SERVICIOS relacionados con el equipamiento de materiales de construcción, decoración e implementación del hogar, a través de un dominio en Internet, considera que el segundo solicitante es el titular del mejor derecho para la obtención del nombre de dominio en disputa. Para concluir, 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 "EASYSERVICE.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.
x) 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 individualizados
2. Copias de los documentos de NIC Chile en que se da cuenta de la titularidad del segundo solicitante respecto de los nombres de dominio.
3. Copia de la búsqueda de la expresión EASY en el famoso buscador de Internet Google, donde se puede apreciar que 132.000.000 de resultados hacen alusión a la página Web del segundo solicitante, lo que demuestra su amplio reconocimiento en la red global Internet.

4. Copia del sitio Web oficial del segundo solicitante, www.easy.cl, en el cual aparece la historia, sus tiendas a nivel nacional, así como sus principales productos y servicios asociados.
5. 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.
6. 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.
7. 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.
8. Copia del sitio Web www.easy.cl, en la cual se pueden apreciar los distintos SERVICIOS a domicilio que realiza el segundo solicitante, lo cual demuestra que EASY S.A. real y efectivamente realiza SERVICIOS en el mercado, por los que es reconocido a nivel nacional, dando cuenta de la asociación evidente que harán los usuarios entre el segundo solicitante y el nombre de dominio disputado
9. Copia del fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio viñasdelmaipo.cl
10. Copia del fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio easyservice.cl
11. Copia del fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio Premium-essiac-tea-4less.cl
DECIMO: Que, a fojas 179, con fecha 24 de marzo de 2010, 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.
DÉCIMO PRIMERO: Que, a fojas 180 y 181, con fecha 24 de marzo, este Tribunal tuvo por no cumplida la acreditación de personería de don Juan Carlos González Barahona, en para actuar en representación del primer solicitante, por lo que se hace efectivo el apercibimiento y se deja sin efecto lo actuado por él en la audiencia celebrada con fecha 15 de enero de 2010.
DÉCIMO SEGUNDO: Que, con fecha 04 de febrero de 2010, don Juan Carlos González Barahona, por el primer solicitante, hizo presente a este Tribunal lo siguiente:
a) Que el primer solicitante pertenece como socio a la sociedad EASY SERVICE LTDA., constituida por escritura pública de fecha 15 de enero de 2008 otorgada ante el Notario Interino de San Miguel, con asiento en la comuna de El Bosque, don Álvaro González Salinas, cuyo extracto se inscribió a fs. 4083 N° 2800 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago y se público en el Diario Oficial N° 38981 de fecha 07 de febrero del año 2008, según consta en la cláusula primera de la escritura pública de fecha 22 de octubre de 2009 de cesión de derechos y modificación de sociedad EASY SERVICE LTDA.
b) Que se dedica a ofrecer servicios con un selecto personal para aseo de oficinas, instituciones, comercio, condominios y particulares. Personal por días,

media jornada, jornada completa o todo el mes. Permanente supervisión, uniforme, puntualidad y responsabilidad. Ofreciendo además personal de seguridad, personal para trabajos temporales o permanentes, recursos humanos en generales.
c) Que EASY SERVICE LTDA., es una sociedad conformada por don Víctor Molina Jara y Cristina Díaz García, la cual nació con la idea y la necesidad de entregar trabajo para aquellos que se les han negado oportunidades para salir adelante como familia. Su misión es entregar servicios industriales a empresas públicas y privadas.
d) Que el artículo 14 del reglamento para la asignación de nombres de dominio .cl señala que es de responsabilidad del solicitante que la inscripción de un nombre de dominio no contraríe normas vigentes sobre abuso de publicidad, principios de competencia leal y ética mercantil, así como derechos válidamente adquiridos por los terceros. En tal sentido el primer solicitante sólo ha buscado a través del desarrollo de una actividad económica licita, poder resolver problemas de terceros y prestar en consecuencia un servicio de calidad asociándolo al vocablo inglés EASY SERVICE o sea, "servicio fácil" que va unido a las características del servicio que presta, esto es, liberar al usuario de una preocupación para entregarle de manera integral una solución a su requerimiento.
e) Que en este tipo de litigios rige el principio *first come first served* cumpliéndose en autos claramente sus requisitos, más aún cuando el primero solicitante tiene un interés legitimo sobre el sitio; tiene derechos sobre el signo pedido y además no se encuentra de mala fe, por ende se hace necesario forzar en su máxima expresión el aforismo antes señalado, al punto que el primer solicitante sea el único servido.
f) Que lo anterior es de lógica puesto que de la visita al sitio www.easyservice.cl se podrá apreciar el posicionamiento y reconocimiento que ha logrado obtener el primer solicitante, quienes con esfuerzo y sin aprovechamiento de terceros ha podido llegar a prestar los servicios de limpieza tanto a empresas del sector público o privado tales como Universidad de Chile, Empresa de Ferrocarriles del Estado, Ministerio de Obras Públicas, Fuerza Aérea de Chile, Corporación de Asistencia Judicial de Santiago, Instituto Nacional de Propiedad Industrial entre otras.
g) Que otro punto relevante que se debe tener presente es el hecho de que el servicio que el primer solicitante ofrece en nada afecta derechos del segundo solicitante. En efecto, el segundo solicitante no ofrece al público consumidor un servicio de aseo integral, más bien es un establecimiento comercial dedicado a la venta de materiales de construcción y artículos de hogar, pero no realizan el servicio que presta el primer solicitante. Más aún es común que el servicio de limpieza de la empresa segunda solicitante sea desarrollado por una empresa externa.
h) Que conviene tener presente que ha quedado dilucidada la disimilitud de rubros que una y otra parte del conflicto desarrollan, la que siendo de otro modo y tuvieran coincidencia pudiera presentarse perjudicial para el público consumidor, pero no es así. Este mismo caso se presenta en materia de marcas comerciales con la existencia del clasificador de Niza y la aplicación del principio de especialidad de las marcas, en cuya virtud aún cuando coincidan

dos siglos estos pueden coexistir si lo hacer en clasificaciones diferentes, situación que perfectamente podría aplicarse por analogía y principios generales del derecho en el caso de autos.
i) Que con todo, la página www.easyservice.cl con su diseño en caso alguno ha buscado imitar el signo del segundo solicitante, los cuales claramente queda a la vista con la comparación de uno u otro signo.
j) Que para respaldar sus dichos el primer solicitante señaló que se valdría de todo los medios de prueba legal, tales como los siguientes:
1.- Escritura Pública de cesión de derechos y modificaciones de sociedad EASY SERVICE LTDA., de fecha 22 de octubre de 2009.
2.- La inspección personal del sitio www.easyservice.cl
DÉCIMO TERCERO Que, con fecha 26 de marzo de 2010, este Tribunal Arbitral tuvo presente lo indicado por don Juan Carlos González Barahona, por el primer solicitante, sin perjuicio de las resoluciones de fojas 180 y 181 de autos.
DÉCIMO CUARTO: Que, a fojas 193, con fecha 29 de marzo 2010, este Tribunal Arbitral declaró abierto el periodo de respuestas por el término de 05 días hábiles, venciendo en consecuencia el día martes 06 de abril de 2010.
DÉCIMO QUINTO: Que, a fojas 194, con fecha 06 abril de 2010, don Juan Carlos González Barahona, por el primer solicitante hizo presente a este Tribunal lo siguiente:
a) Que todo lo afirmado por la contraria en su demanda no es exacto, ya que entre el dominio solicitado y usado por el primer solicitante y los dominios de la contraparte existen diferencias suficientes y determinantes que permiten que el público consumidor pueda identificarlas sin ningún atisbo de confusión o engaño.
b) Que el signo "easyservice" cuyo mejor derecho se discute corresponde, a una de las marcas corporativas de la empresa Easy Service, empresa que está adquiriendo fama, notoriedad y prestigio en el rubro de aseo industrial y servicios en general. Incluso, el primer solicitante es una de las empresas que presta servicios a importantes organismos. Por ello se deja en claro que las pretensiones formuladas por la contraria con respecto a "imitar" alguna marca, carece de validez y real asidero, por lo que de antemano debe ser desestimada ni menos se ha solicitado el dominio de manera abusiva. En efecto, el signo solicitado no es una imitación ni mucho menos, si no que se construye en base al prestigio, trayectoria y fama del nombre social de la empresa Easy Service.
c) Que de lo antes expuesto y para entrar a realizar un análisis de fondo del caso de autos, no basta que dos signos coincidan en algunos de sus elementos o términos para llegar a la conclusión de que no pueden existir en el comercio como dominios .cl, si no que es menester considerar los elementos restantes que se incluyen y que inciden entre sí, ya que al efectuar un análisis comparativo de los signos en conflicto, debe realizarse íntegramente, sin separar ni dividir los elementos que la integran. Resultaría absurdo y del todo improcedente separar los elementos de un signo distintivo buscando causales de impugnación de un mejor derecho que le asiste al primer solicitante quien con esfuerzo y buena fe intenta abrirse paso en el mercado; en atención a que la distintividad y caracterización viene dada por todos sus elementos que la componen y no por sus elementos aisladamente considerados. Lo anterior es

suficiente para impedir un error o engaño respecto a la procedencia, cualidad o género de un dominio en Internet.
d) Que el conjunto formado por las expresiones EASY + SERVICE provoca en los consumidores una percepción que, tanto desde un punto gráfico como fonético es del todo diferente, respecto de los dominios y marcas de la contraria., entendiéndose que la expresión solicitada cuenta con una fisonomía e identidad propia que como conjunto es susceptible de registrarse en Nic-Chile, sin ninguna objeción. Tan válida es la apreciación anterior, que el propio segundo solicitante inscribió con posterioridad a la inscripción de mí representada el dominio "easy-service.cl" el cual no se encuentra operativo. Por esta razón, sostiene, la actuación del primer solicitante confirma la apreciación respecto a su mejor derecho sobre el nombre easyservice y que debe ser reconocido en este juicio. En efecto de esta actitud de solicitar el dominio "easy-service.cl" no hace más que confirmar que jamás han tenido en mente ni funcionar bajo otra denominación que no sea EASY.
e) Que cabe destacar entonces, que los signos tienen ligados a cada uno de ellos características identificadoras y distintivas determinantes, resaltando en ellas una individualidad propia y única. Efectivamente, el segundo solicitante sostiene en su libelo para demostrar una similitud que no es tal, que el vocablo "EASY" que se encuentra presente en ambos signos es el elemento distintivo más característico del total del sitio solicitado. Claramente carece de objetividad y adecuación el análisis planteado por el segundo solicitante puesto que el vocablo "EASY" es solo una parte que compone a los signos en disputa, por lo que no puede recaer en este solo vocablo el peso distintivo de un dominio.
f) Que al dividir sin lógica los elementos que conforman el signo pedido, el segundo solicitante cae en infracción a las reglas interpretativas que la legislación establece para estos casos. Es insostenible que el vocablo "SERVICE", se considere secundario dentro del dominio solicitado, restándole toda distinción (que de por si la hay) frente a sus marcas y dominios. Aceptar lo contrario y no reconocer el mejor derecho que le asiste al primer solicitante sería una decisión arbitraria y discriminatoria a los derechos de propiedad intelectual del primer solicitante, puesto que no guardaría conformidad con el espíritu cimentado en la Leyes que regulan la materia.
g) Que solicita, en atención a lo expuesto por ambas partes que el Tribunal reciba la causa a prueba dictando la respectiva resolución.
DÉCIMO SEXTO: Que, a fojas 198, con fecha 15 de abril de 2010, este Tribunal Arbitral en atención al escrito presentado por don Juan Carlos González Barahona, por el primer solicitante, debe estarse a lo resuelto a fojas 180 y 181 de autos. En cuanto a la solicitud de recibir la causa a prueba, no ha lugar por improcedente, toda vez que los Períodos de Planteamientos y Respuestas son de discusión y prueba conforme los señalan las Bases de Procedimiento.
DÉCIMO SEPTIMO: Que, con fecha 06 de abril de 2010, don Eduardo Lobos Vajovic, en representación del segundo solicitante evacuo el traslado conferido por este Tribunal, cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:
a) Que en primer lugar, cree importante hacer presente que la contraria no obstante el apercibimiento de este tribunal de fecha 21 de enero de 2010 en

contra de la actuación del primer solicitante, este último no cumplió con lo ordenado por UD. (situación que no ha sido subsanada a la fecha y aún cuando así fuere sería extemporáneo), por lo que lo actuado por el primer solicitante en la primera audiencia de fecha 21 de enero de 2010, se tuvo por no realizada, según resolución de fecha 26 de marzo de 2010, por la cual si bien se tuvo presente la presentación de fecha 4 de febrero de 2010 de don Juan Carlos González Barahona, abogado, por el primer solicitante, ello fue "sin perjuicio de las resoluciones de fs 180 y 181 de autos", esto es, aquellas resoluciones por las cuales se tuvo no cumplido lo ordenado por este tribunal. Por lo tanto, no habiéndose acreditado la supuesta representación, se debe tener al primer solicitante como rebelde respecto de su asistencia a la audiencia arbitral de conciliación y fijación de normas de procedimiento, y además se ha de tener como no presentado su escrito de fecha 4 de febrero de 2010.

b) Que incluso más, aún cuando se hubiera cumplido lo ordenado por la contraparte, cabe señalar que de una revisión de dicha presentación es posible observar que erróneamente la presentación se hace en representación de don Víctor Molina Jara quien es un tercero absoluto a este juicio ya que según las Bases de Procedimiento y la base de datos de NIC Chile, son partes del presente juicio la demandada de autos así como EASY S.A. Así las cosas, es el primer solicitante quien debe justificar por qué tendría un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa y no hacer referencias a terceros a este procedimiento como se ha sostenido a nuestro juicio erróneamente en la presentación de la contraria. Incluso más, la defensa del primer solicitante se limita a acreditar su supuesto mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa en base al supuesto uso de la expresión constitutiva del dominio, precisamente, en el propio nombre de dominio. Sobre este punto, cree importante precisar que el hecho de un nombre de dominio se encuentre activo durante un procedimiento de asignación en caso alguno podría estimarse que es un fundamento de un supuesto mejor derecho. En efecto, se trata únicamente de una facultad que el propio Reglamento de NIC Chile confiere únicamente al primer solicitante y que tiene por objeto realizar pruebas de orden técnico.

c) Que a este respecto hace presente la sentencia arbitral por el nombre de dominio centrum-chile.cl en la cual se reconoce que el uso del sitio Web o correo electrónico no constituye un antecedente de mejor derecho: *"Por otro lado, don PATRICIO HERNÁN MILLAR TORRES sostiene como argumento que utilizaría la expresión "CENTRUM CHILE" en su correo corporativo. En este sentido, y tal como lo indica el Segundo Solicitante, el hecho de que un nombre de dominio en trámite pueda habilitarse temporalmente, le permitiría al Primer Solicitante realizar pruebas técnicas de funcionamiento, incluso para enviar y recibir correos electrónicos, en conformidad a lo establecido en el artículo 10 inciso 2 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL. Sin embargo, esta habilitación temporal, y el uso de direcciones de correo electrónico basados en el dominio en litigio, ciertamente no le otorgan un mejor derecho al Primer Solicitante, ni sirven dichos argumentos como fundamentos del mismo".*

d) Que además, lo anterior se ve corroborado con el hecho de que, a diferencia del segundo solicitante, no consta en ninguna parte que el primer solicitante utilice la expresión "EASYSERVICE" o sus partes integrantes ni en Internet ni el mercado real, y menos aún que sea reconocida por los usuarios de Internet y el público consumidor en general a través de dicha expresión.
e) Que como muestra de la debilidad de las argumentaciones del primer solicitante, habiéndose hecho efectivo el apercibimiento no ha realizado ninguna, sustenta su supuesto mejor derecho en el principio *first come, first served*. Es importante destacar 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 mediante la presentación respectiva, en atención a lo expuesto y el apercibimiento al primer solicitante. En este sentido, es necesario hacer presente que el criterio "*first come, first served*" en el cual se podría haber fundamentado la defensa el 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 de autos solamente EASY S.A., ha presentado diligentemente sus argumentos que dan cuenta de su mejor derecho sobre el nombre de dominio EASYSERVICE.CL. 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.
f) Que de este modo, y tal como se señala en la sentencia de asignación de nombre de dominio "todochile.cl", una vez que se genera el conflicto de asignación de nombres de dominio los solicitantes se deben encontrar en una situación de igualdad, y sobre esa base se debe analizar cuál de las partes tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto. 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.
g) Que en síntesis, el criterio "*first come, first served*" tanto la doctrina como la jurisprudencia nacional lo han reconocido como un principio de "*ultima ratio*", vale decir, que su aplicación sólo tiene cabida cuando no sea posible aplicar otro criterio de asignación respecto de un determinado nombre de dominio. Dicho principio debe aplicarse cuando las partes se encuentren en un plano de igualdad en cuanto a los derechos que cada una posee sobre un determinado nombre de dominio, de modo tal que ante la imposibilidad de determinar a cual se le ha de asignar el dominio en definitiva, se opta por asignar finalmente el dominio de que se trate a aquella parte que primero lo solicitó. Ello no ocurre en el caso de autos ya que creemos fundadamente que el mejor

derecho del segundo solicitante se encuentra debidamente acreditado con la documentación acompañada en la demanda de mejor derecho.
h) Que como es posible concluir de los argumentos, así como de los documentos oportunamente acompañados conjuntamente con la demanda del segundo solicitante, es que éste es titular no sólo de registros marcarios para la expresión "EASY" en Chile, idénticas al signo distintivo del nombre de dominio en disputa, sino que también es ampliamente reconocido en el mercado e Internet como una de las empresas más importantes de nuestro país.
i) Que por otra parte, el segundo solicitante se identifica en Internet y el mercado real través de la expresión "EASY", siendo reconocido por esta expresión por los usuarios de Internet y el público consumidor en general. En este sentido es importante destacar que el segundo solicitante es titular de de nombres de dominio virtualmente idénticos al nombre de dominio disputado en autos, como lo son EASY-SERVICE.CL o SERVICIOSEASY.CL, lo que demuestra la vinculación entre el segundo solicitante y el dominio en disputa, además de reafirmar la confusión que se generará entre los usuarios de la red global Internet enfrentados a este nombre de dominio.
j) Que en efecto, estima que en el caso de autos, de acuerdo a lo acreditado en el proceso, la marca "EASY" es una marca notoriamente conocida, por lo que el uso del nombre de dominio "EASYSERVICE.CL" podría crear confusión entre los usuarios respecto a la naturaleza de los servicios ofrecidos a través del dominio en disputa. Lo anterior, teniendo presente que la traducción literal del vocablo "*service*" del inglés al español, no es otra que "*servicio*", palabra que no logra dotar al nombre de dominio solicitado de la distintividad necesaria para diferenciarse de la familia de marcas y dominios del segundo solicitante, pues precisamente los servicios forman parte del giro de EASY S.A. Es así, que el segundo solicitante tiene un interés real, concreto y legítimo sobre este 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 y servicios.
k) Que en relación con lo anterior y sin perjuicio de los criterios señalados en la demanda de mejor derecho en virtud de los cuales el nombre de dominio EASYSERVICE.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.

DÉCIMO OCTAVO: Que, con fecha 15 de abril de 2010, este Tribunal Arbitral tuvo por evacuado el traslado conferido, por parte de don Eduardo Lobos Vajovic, en representación del segundo solicitante, debiéndose estar a lo resuelto por este Tribunal y por ratificado lo obrado por Eduardo lobos, según presentación de don Matías Somarriva.
DÉCIMO NOVENO: Que como consta a fojas 205, con fecha 19 de abril 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 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 ha quedado claramente establecido en este proceso la identidad de las partes, identidad que resulta esencial para que el fallo que se dicte en estos autos y que resuelva la controversia planteada produzca efectos que sean oponibles a ambas. Justamente dentro de la necesidad de tener clara la identidad de los comparecientes y de quienes alegan ser sus representantes, es que este Tribunal efectuó el apercibimiento, de fojas 24, apercibimiento que por lo demás corresponde al que exige la legislación común para la comparecencia en juicio. Aún cuando las partes pueden en este tipo de procedimiento proseguir el juicio sin patrocinio de abogado habilitado, ello no las excluye, de las reglas generales del mandato y de la representación contenidas en el Código Civil, máxime cuando una de las partes resulta ser una persona jurídica, en la que se hace indispensable tener claro la o las personas naturales o jurídicas que están expresa y legalmente facultadas para representarla, de acuerdo a su configuración interna, sólo de esta forma lo actuado por un tercero afecta jurídicamente al mandante, de lo contrario lo actuado por un tercero a nombre propio sólo lo afecta a él, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 2.151 del Código Civil y en este caso en concreto a nadie, puesto que el tercero que actuó no lo hizo a nombre de una persona jurídica sino que a nombre de una persona natural, que tampoco acredita comparecer a nombre del primer solicitante- persona jurídica-.
TERCERO: Así, al no haber acreditado Juan Carlos González Barahona su personería y representación, y tampoco la de Víctor Manuel Molina-quién aparece otorgándole facultades como si fuera él mismo el primer solicitante-, en tiempo y forma, lo que se actúe por cualquiera de estos en el proceso, no puede entenderse que corresponda realmente al primer solicitante o pueda afectarle, cualquier interpretación en contrario expondría a este Tribunal al ejercicio de recursos legales por parte de los legítimos representantes del primer solicitante.
CUARTO: Por otra parte, el Tribunal dictó una resolución en la que se solicitó claramente a Juan Carlos González Barahona acreditar su personería, para justamente evitar esta situación, lo que el abogado Sr. González Barahona, no

hizo, no quedando otra alternativa a este Tribunal más que aplicar el apercibimiento dispuesto y en consecuencia no considerar las actuaciones de este y en consecuencia considerar que, en este proceso, el primer solicitante no se ha presentado en tiempo, ni en forma. Así a pesar de ser apercibido el abogado González nunca en el proceso acreditó actuar válidamente en representación del primer solicitante EASY SERVICE LIMITADA, RUT: 76.015.479-2, así como tampoco del representante de tal sociedad Víctor Molina Jara.

QUINTO: Hay que señalar además que el segundo solicitante ha acompañado abundantes antecedentes de prueba, 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, venta y servicios 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. De esta forma, es de suponer que sus marcas registradas y dominios se puedan confundir con el dominio en disputa easyservice.cl, por tener comprendida dentro este la misma marca del solicitante, con la que es ampliamente identificado y conocido en el mercado nacional e internacional.

SEXTO: El agregado "service", no aporta suficiente distinción, en este caso, pues tal y como ha señalado el Juez arbitro Sr. Guillermo Carey Claro, en el fallo acompañado en autos, a fojas 155: "La traducción literal del vocablo "service", del inglés al español, no es otra que servicio, palabra que no logra dotar al nombre de dominio solicitado de la distintividad necesaria para diferenciarse de la familia de marcas y dominios invocadas por el segundo solicitante, <u>pues precisamente los servicios forman parte del giro del segundo solicitante</u>".

SEPTIMO: Que, el tribunal reconoce también 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.

OCTAVO: 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.

NOVENO: Que, el tribunal debe advertir y no puede dejar de considerar que en vista de lo anteriormente expuesto en los considerándos precedentes, 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, los documentos agregados, no se acompañaron al procedimiento de forma legal, por lo que no pueden considerarse y aún de hacerse por si mismos no bastan para acreditar un mejor derecho al dominio en cuestión. Por otro lado respecto al contenido que puede apreciarse en el sitio web easyservice.cl, revisado por el Tribunal, en uso de sus facultades especiales y de oficio, tampoco acredita nada, 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 tampoco puede estimarse constitutivo de prueba alguna.

DECIMO: 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.

DECIMO PRIMERO: 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, máxime cuando en estos autos el Tribunal ha apercibido al primer solicitante.

DÉCIMO SEGUNDO: 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.

DECIMO TERCERO: Que así las cosas, este tribunal considera que el segundo solicitante ha alegado y ha acreditado un interés legítimo sobre el dominio easyservice.cl en tanto que el primer solicitante no alegó ni probó 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.

DECIMO CUARTO: 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 easyservice.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.