Asunto: FW: Arbitraje dominio - easysite.cl - Fallo
De: Guillermo Carey C. <gcareyc@carey.cl>
Fecha: Thu, 17 Jan 2008 15:15:04 -0300
A: '"faviles@xpertos.com"' <faviles@xpertos.com>, '"cadmin@weekmark.cl"' <cadmin@weekmark.cl>, '"ctecnico@weekmark.cl"' <ctecnico@weekmark.cl>, '"sseguel@weekmark.cl"' <sseguel@weekmark.cl>, '"lam@nic.cl"' <lam@nic.cl>, '"fallos@legal.nic.cl"' <fallos@legal.nic.cl>, '"legal@nic.cl"' <legal@nic.cl>
CC: María Cecilia Mena <mmena@carey.cl>, Jorge Cabrera <jcabrera@carey.cl>

En Santiago de Chile a 17 de enero de 2008-.

VISTOS

I-. PARTE EXPOSITIVA

I. 1.- Constitución del arbitraje.-

NIC Chile por oficio OF07383 de fecha 3 de abril de 2007 me notificó de la designación como árbitro arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio “easysite.cl”, designación que acepté con fecha 17 de abril de 2007, y que fue notificada a las partes y a NIC Chile por correo electrónico.

I.2.- Partes del arbitraje.-

Son partes en este juicio: 1) Francisco Javier Avilés Villarroel, Rut 9.978.059 - 2, con domicilio en Padre Hurtado Central 1350, Las Condes, Santiago, correo electrónico faviles@xpertos.cl, como Primer Solicitante; 2) Easy S.A. Rut 96.671.750 – 5, representado por Sargeant & Krahn, y en autos por el abogado don Matías Somarriva Labra, con domicilio en Avda. Andrés Bello 2711, piso 19 comuna de Las Condes, Santiago, correos electrónicos cadmin@weekmark.cl, cetecnico@weekmark.cl, sseguel@weekmark.cl, como Segundo Solicitante.

I. 3.- Objeto del arbitraje.

El objeto del arbitraje es resolver la inscripción del nombre de dominio “easysite.cl”, suscitado entre las partes antes individualizadas.

I.4.- Procedimiento

Que a fojas 5 y siguientes de estos autos se encuentra el acta en el que constan las normas de procedimiento que se acordó que regirían la tramitación de esta instancia arbitral con la asistencia del Primer Solicitante y el Segundo Solicitante.

I.5.- Período de Planteamientos.-

I. 5.1.- Planteamientos de Francisco Javier Avilés Villarroel.

El Primer Solicitante no efectuó planteamientos.

I. 5.2.- Planteamientos de Easy S.A.

Consta a fojas 30 y siguientes de autos que don Matías Somarriva Labra en representación de Easy S.A., presentó escrito de planteamientos argumentando su mejor derecho sobre el nombre de dominio "easysite.cl", señalando que su mandante es el titular de la marca **"EASY"** en distintas clases para productos y servicios,

Entre sus principales planteamientos para afirmar su mejor derecho al nombre de dominio en disputa, señala que:

a) Easy S.A. es una empresa dedicada a la venta y comercialización de materiales y productos de todo tipo y a la prestación de servicios vinculados a ellos.

b) Easy S.A. es titular de derechos marcarios concedidos en diferentes clases sobre las marcas: **"EASY"; "EASY, ASÍ DE FÁCIL"; "EASY, CLIENTE PROFESIONAL"; "EASY, ESTAMOS PARA AYUDARTE"; "EASY EXPRESS"; "EASY, HOGAR Y CONSTRUCCIÓN"; "EASY HOME, EASY INFORMA"; "EASY, AHORA O NUNCA"; "EASY, PORQUE SABEMOS LO QUE CUESTA GANAR TU DINERO"; "EASY, TODO PARA SU HOGAR EN UN SOLO LUGAR"; "EASY, TODO PARA SUS PROYECTOS"; "EASY… TODOS TODOS LOS PRECIOS BAJOS"; "EASY… ASÍ DE FÁCIL"; "EASYPRO"; "HÁGALO FÁCIL… HÁGALO EASY"; "HÁGALO EASY"; "INNOVA EASY"; "JARDÍN EASY"; "MÁS EASY";** y **"DATO EASY".** La titularidad se acreditó por medio de los documentos acompañados en este expediente que no fueron objetados. Dichas marcas se encuentran registradas para la venta y comercialización de materiales y productos de todo tipo y a la prestación de servicios vinculados. Agrega que las marcas identifican tanto a los establecimientos como a la empresa.

c) Precisamente el elemento que se encuentra registrado como marca por Easy S.A., a saber, **"EASY"**,

se encuentra comprendido en el nombre de dominio, no siendo suficiente la adición del sufijo “site” al nombre de dominio para diferenciarlo de las actividades llevadas a cabo por Easy S.A.

d) Como el nombre de dominio se estructura sobre la base de la expresión “**EASY”**, es posible que se induzca a confusión a los clientes de Easy S.A. dada la publicidad y notoriedad de las marcas de Easy S.A.

e) El nombre de dominio debe identificar a los usuarios de Internet.

f) Para la adjudicación de una disputa sobre un nombre de dominio el criterio *first come, first serve* debe utilizarse subsidiariamente.

g) Existe una relación inmediata y lógica entre las marcas y nombres de dominio.

h) Conforme a diversa normativa, un nombre de dominio idéntico o confusamente similar a una marca deberá revocarse.

i) El artículo 22 del Reglamento de NIC Chile establece que será causal de revocación de la inscripción de un nombre de dominio que ella haya sido abusiva o de mala fe de acuerdo a lo establecido por el mismo reglamento.

j) En atención al artículo anteriormente referido, el nombre de dominio en disputa, esto es “easysite.cl”, es engañosamente similar a una marca, producto o servicio sobre la que tiene derechos Easy S.A.

I. 6 Etapa de Respuestas.-

Las Partes no presentaron escritos.

II PARTE CONSIDERATIVA

II.1 Que el Primer Solicitante no ha presentado argumentos que justifiquen su mejor derecho para el uso de la expresión “Easy” en un nombre de dominio y que, no obstante haber sido reglamentariamente notificado en cada una de las instancias del proceso, ha guardado silencio, por lo que a este Tribunal no le ha sido posible conocer sus argumentos de mejor derecho.

II.2 Que el Segundo Solicitante ha acreditado tener registrados una familia de marcas, concedidas en diferentes clases, para servicios y productos, que consisten en la expresión “Easy” o a ésta le agregan otro elemento. En especial resulta relevante la titularidad de la marca “**EASY”**, para casi toda clase de productos y servicios, conforme se ha acreditado en este proceso.

II.3 Que en el caso de autos, se ha acreditado que la marca “**EASY**” es una marca notoriamente conocida, y el uso del nombre de dominio “easysite.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 “site” del inglés al español, no es otra que “sitio”, palabra que

evidentemente es de uso común para el ámbito de Internet y que, en consecuencia, 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.

II.4 Que en atención a los antecedentes incorporados en este proceso, el nombre de dominio "easysite.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.

II. 5 Que por todas las razones señaladas, el Tribunal considera que la solicitud por el nombre de dominio en conflicto del Primer Solicitante vulnera derechos adquiridos por Easy S.A.

III SE RESUELVE

Considerando los argumentos antes referidos, se resuelve asignar el nombre de dominio en disputa "easysite.cl" a Easy S.A.

Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico.

Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su cumplimiento.

Sentencia pronunciada por el señor árbitro arbitrador, don Guillermo Carey Claro.

Autoriza don José Ignacio Mercado Campero, Secretario del Tribunal.