ARBITRAJE NOMBRE DE DOMINIO HOGARIDEAS.CL

Oficio NIC 10106-08

Santiago, 11 de Diciembre de 2009.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, en conformidad a lo dispuesto en el N° 8 del Anexo sobre Procedimiento de

Mediación y Arbitraje de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del

Dominio CL, por oficio Oficio NIC 10106-08, se notificó a éste arbitro su nombramiento como tal en

el conflicto suscitado con motivo de la inscripción del nombre de dominio "hogarideas.cl".

SEGUNDO: Que, mediante carta certificada de fecha 26 de Diciembre de 2008, acepté el cargo y

fijé la fecha y lugar para la audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento para el día 8 de

Enero de 2009, a las 12.15 horas, lo que se notificó a las partes por carta certificada y a NIC Chile

por correo electrónico, según consta en autos.

TERCERO: Que, con fecha 8 de Enero de 2009, se efectúa el comparendo de conciliación y/ o de

fijación de procedimiento, al que asiste doña Javiera Badilla Veliz en representación de DH

Empresas S.A. No asiste nadie en representación de José Antonio Merchak Musalem. En vista de

lo anterior, no hubo conciliación y se fijaron las reglas del procedimiento arbitral.

CUARTO: Que, con fecha 8 de Enero de 2009, se notifica a todas las partes el procedimiento

arbitral a seguir por correo electrónico.

QUINTO: Que, con fecha 16 de Enero de 2009, y estando dentro de plazo, don Enrique Dellafiori Morales en representación de DH EMPRESAS S.A., segundo solicitante, dedujo demanda de mejor derecho para asignación del nombre de dominio en cuestión, señalando en su presentación lo siguiente:

- 1. Que, como cuestión previa, debo señalar que la sociedad que represento es una empresa que desarrolla productos con diseño propio para el hogar que integran estética, funcionalidad y bienestar. Ve el diseño como un valor accesible a todas las personas y trabaja para descubrir la belleza en todo lo que hace. Cree en democratizar el diseño porque a través de él las personas pueden obtener bienestar, expresar y renovar si identidad, crear ambientes más alegres, y generar espacios cotidianos de juego y creatividad.
- 2. Que, su misión es ser la empresa líder en Latinoamérica en productos con diseño propio que se distingan por su novedad, creatividad y calidez y que entreguen alegría y bienestar a la vida de las personas y sus hogares.
- 3. Que, a partir de la primera tienda en Chile, abierta en 1993, bajo el nombre Casa&Ideas comienza una sostenida expansión con nuevos locales a lo largo de todo el país, los que hoy suman 26. Que, su rápido desarrollo marca un hito en el mercado del diseño orientado al hogar, con la venta de productos únicos, entretenidos, bellos y a precios accesibles.
- 4. Que, en 2005, Casa&Ideas inicia su internacionalización, inaugurando con éxito la primera tienda en Lima, Perú. Esta apertura constituye el punto de partida del proceso de expansión a nivel Latinoamericano. Ese mismo año, nace la segunda tienda en Lima y una tercera en 2006. De esta forma, en solo 13 años, hoy existen un total de 29 locales. Sobre la base del sólido crecimiento alcanzado, en 2002 se inauguró Niño&Ideas y en 2006, Emporio&Ideas, ambos en Chile.

- 5. Que, la Sociedad que represento, es una organización de cerca de 1200 personas en Chile y Perú, con un equipo de 40 diseñadores que hace del diseño una pasión diaria. Estos profesionales desarrollan cada idea bajo los conceptos de originalidad, sencillez y belleza natural. Selecciona a los mejores proveedores en todo el mundo, quienes fabrican y dan cuerpo a los diseños, resguardando siempre la óptima relación precio-calidad para los clientes.
- 6. Que, tal como aparece de la reseña de la historia de mi representada antes efectuada, la marca bajo la cual distingue su actividad económica y, ha construido la cadena de tiendas de que es dueña en todo el país y en el extranjero, es CASA&IDEAS. Es así como, el referido nombre es notoriamente conocido en el país y ha sido registrado como nombre de dominio y marca comercial.
- 7. Que, DH empresas es dueña del nombre de dominio casaideas.cl, conforme se acredita con el documento que en el primer otrosí acompaño.
 - De lo que se viene de decir aparece que acredita un mejor derecho a favor de mi mandante, el hecho de ser dueño de un nombre de dominio similar y que recoge el elemento o concepto central del solicitado en autos. "HOGAR" y "CASA" son sinónimos de lo que se puede concluir que "HOGARIDEAS" Y "CASAIDEAS" son equivalentes conceptos. Que, por tanto estamos ante un nombre de dominio idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos y de servicios sobre la que este demandante tiene derechos. Y, además, el primer solicitante no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio, ya que no usa el nombre de dominio solicitado.
- 8. Que, mi representada es dueña de marcas comerciales para el nombre CASA&IDEAS, &IDEAS, como también de frases de propaganda asociadas al mismo, conforme aparece de las que a título meramente ilustrativo cito a continuación:
 - 1.-"&IDEAS", registro N°763.668, productos de la clase 36.

- 2.-"&IDEAS", registro Nº656.475, productos de la clase 36.
- 3.-"CASA&IDEAS" registro Nº643.366, productos de las clases 1 a la 34, en la quinta región.
- 4.-"CASA&IDEAS" registro Nº643.365, productos de las clases 1 a la 34, en la cuarta región.
- 5.-"CASA&IDEAS" registro Nº643.367, productos de las clases 1 a la 34, en la décima región.
- 6.-"CASA&IDEAS" registro №643.364, productos de las clases 1 a la 34, en la octava región.
- 7.-"CASA&IDEAS" registro Nº643.363, productos de las clases 1 a la 34, en la séptima región.
- 8.-"CASA&IDEAS" registro Nº643.362, productos de las clases 1 a la 34, en la novena región.
- 9.-"CASA&IDEAS" registro Nº643.360, productos de las clases 1 a la 34, en la segunda región.
- 10.-"CASA&IDEAS" registro Nº617.564, productos de las clases 1 a la 34, en la región metropolitana.
- 11.-"CASA&IDEAS" registro Nº617.566, productos de las clases 1 a la 34, en la región metropolitana.
- 12.-"CASA&IDEAS" registro Nº542.913, productos de las clases 1 a la 34, en la región metropolitana.
- 13.-"CASA&IDEAS" registro Nº676.114, productos de la clase 24.
- 14.-"ESTILO CASA&IDEAS" registro Nº676.115, productos de la clase 16.
- 15.-"CASA&IDEAS" registro Nº714.164.
- 16.-"CASA&IDEAS" registro Nº711.332, productos de la clase 16.
- 17.-"CASA&IDEAS" registro Nº711.333, productos de la clase 35.
- 18.-"IDEAS DE NIÑO EN CASA & IDEAS" registro №617.565, productos de las clases 1 a la 34.
- 19.-"CASA&IDEAS LINEA BLOCK", registro N°556.051, productos de la clase 20.
- 20.-"CASA&IDEAS" registro N°711.334, productos de la clase 39.
- 21.-"CASA&IDEAS, UN LUGAR PARA DESCUBRIR" registro Nº560.392, productos de las

clases 1 a la 34.

- 22.-"SOLO LAS MEJORES IDEAS DEL MUNDO PARA SU CASA EN CASA&IDEAS", registro N°599.994, productos de las clases 1 a la 34.
- 23.-"CASA&IDEAS", registro Nº721.255, productos de las clases 20, 21, 25 y 28.
- 24.-"IDEAS DE INVIERNO, IDEAS DE VERANO, IDEAS DE OTOÑO, IDEAS DE PRIMAVERA EN CASA&IDEAS, registro N°599.993, productos de las clases 1 a la 34
- 9. Que, al igual que en el punto primero que antecede, obra a favor de mi mandante como antecedente de mejor derecho para la asignación del dominio disputado, el ser dueño de una marca comercial muy similar al nombre del que se trata. En efecto, la marca "CASA&IDEAS" es idéntico en concepto, gráfica y fonética al nombre solicitado en autos "HOGAR&IDEAS", esto porque "Hogarideas" parece ser del mismo origen, una derivación o un enlace de la marca y pagina web de mi mandante.
- 10. Que, mi mandante es conocida por su marca "CASA&IDEAS" e "&IDEAS" la cual tiene una gráfica, concepto o "Trade dress" bajo la cual opera en el mercado a través de numerosas tiendas donde se venden artículos para el hogar con diseños originales. Como se explicó, la tienda se ha posicionado y hoy en día es una marca ampliamente conocida en el mercado.
- 11. Que, conforme aparece de las impresiones obtenidas del dominio <u>www.casaideas.cl</u> que acompaño en el primer otrosí de esta presentación, los productos que mi mandante ofrece en sus tiendas propias denominadas "CASA&IDEAS" tratan de productos destinados a la decoración de hogar.
- 12. Que, entonces, a favor de mi mandante como antecedente de mejor derecho para la asignación del dominio en disputa, que éste tiene un interés legítimo en el nombre ya que usa el sitio web www.casaideas.cl para distinguir el rubro "decoración del hogar" de manera tal que la existencia de un dominio como el de autos www.hogarideas.cl bajo el dominio de un tercero se prestará para confusión. Más aún si tomamos en cuenta que el demandado no usa la página ni es conocido en el mercado.

- 13. Que, DH Empresas S.A. tiene como su actividad económica la venta al detalle de diversos productos para el hogar, principalmente, de decoración, venta que efectúa a través de sus locales propios denominados "CASA&IDEAS", conforme se aprecia de las impresiones de productos mencionadas.
- 14. Que, DH Empresas S.A. es titular de registros marcarios para distinguir establecimientos comerciales bajo el nombre "CASA&IDEAS" en el país y para distinguir productos de las clases 16, 20, 21, 25 y 28, además de ser titular de registros para distinguir servicios y frases de propaganda aplicadas a sus establecimientos comerciales, conforme se detalló precedentemente.
- 15. Que, todas las marcas y registros detallados precedentemente han sido usados en el país y son conocidas notoriamente bajo una imagen adquirida o Trade dress que se puede apreciar en sus tiendas, productos y portales web. El dominio "hogarideas.cl" es idéntico a su marca y a su nombre de dominio, de lo cual se puede concluir que habrá lugar sin duda a errores o confusión para los consumidores respecto del origen de los productos cmercializados.
- Que, DH Empresas S.A. es titular del sitio web <u>www.casaideas.cl</u> el que usa para identificar su negocio. El primer solicitante no hace uso alguno de la página <u>www.hogarideas.cl</u>
- 17. Que, de todo lo expuesto, es posible concluir que el nombre <u>www.hogarideas.cl</u>, será por el público consumidor asociado inequívocamente a mi mandante y, ello es así, por un doble juego de razones; el primero, la similitud que presenta con la dirección de Internet usada por mi parte casaideas.cl y, el segundo, por la similitud presentada con las marcas de mi mandante. El nombre de dominio en disputa no es más que una variación sinónima de los productos y Tradedress bajo la cual desarrolla la actividad económica mi mandante bajo el nombre "CASA&IDEAS" e "&IDEAS".
- 18. Que, de la visita al sitio "hogarideas.cl", es posible apreciar que el primer solicitante, no

tiene interés en desarrollar actividad alguna bajo su página de lo que podría también inferirse que pretende el dominio con el solo objeto de interferir y disminuir la fuerza distintiva de la propiedad intelectual de mi mandante.

- 19. Que, entonces, que gravitan a su favor los siguientes criterios para determinar la asignación del dominio de autos a la misma: a) que es dueña de un nombre de dominio similar bajo el cual se promocionan diversos productos decorativos para el hogar. b) que es dueña de marcas registradas idénticas en el rubro que es propio a su objeto social y que estas marcas han sido usadas en el mercado bajo una imagen adquirida famosa y notoria. c) que el nombre de autos no es, ni ha sido usado por el primer solicitante. d) que la presunción de mejor derecho que asiste al primer solicitante ha sido desvirtuada por las pruebas que esta parte acompaña que, ciertamente, demuestran su mejor derecho para la asignación del dominio en disputa.
- 20. Que, en el otrosí acompaña los siguientes documentos:
- a.- Impresión obtenida de NIC Chile respecto de la titularidad de casaideas.cl
- b.- Impresión obtenida de www.dpi.cl que acreditan la titularidad de las siguientes marcas:
 - 1.-"&IDEAS", registro Nº763.668, productos de la clase 36.
 - 2.-"&IDEAS", registro Nº656.475, productos de la clase 36.
 - 3.-"CASA&IDEAS" registro №643.366, productos de las clases 1 a la 34, en la quinta región.
 - 4.-"CASA&IDEAS" registro Nº643.365, productos de las clases 1 a la 34, en la cuarta región.
 - 5.-"CASA&IDEAS" registro Nº643.367, productos de las clases 1 a la 34, en la décima región.
 - 6.-"CASA&IDEAS" registro Nº643.364, productos de las clases 1 a la 34, en la octava región.
 - 7.-"CASA&IDEAS" registro №643.363, productos de las clases 1 a la 34, en la séptima región.
 - 8.-"CASA&IDEAS" registro Nº643.362, productos de las clases 1 a la 34, en la novena región.

- 9.-"CASA&IDEAS" registro Nº643.360, productos de las clases 1 a la 34, en la segunda región.
- 10.-"CASA&IDEAS" registro Nº617.564, productos de las clases 1 a la 34, en la región metropolitana.
- 11.-"CASA&IDEAS" registro Nº617.566, productos de las clases 1 a la 34, en la región metropolitana.
- 12.-"CASA&IDEAS" registro №542.913, productos de las clases 1 a la 34, en la región metropolitana.
- 13.-"CASA&IDEAS" registro Nº676.114, productos de la clase 24.
- 14.-"ESTILO CASA&IDEAS" registro Nº676.115, productos de la clase 16.
- 15.-"CASA&IDEAS" registro Nº714.164.
- 16.-"CASA&IDEAS" registro Nº711.332, productos de la clase 16.
- 17.-"CASA&IDEAS" registro Nº711.333, productos de la clase 35.
- 18.-"IDEAS DE NIÑO EN CASA & IDEAS" registro Nº617.565, productos de las clases 1 a la 34.
- 19.-"CASA&IDEAS LINEA BLOCK", registro N°556.051, productos de la clase 20.
- 20.-"CASA&IDEAS" registro Nº711.334, productos de la clase 39.
- 21.-"CASA&IDEAS, UN LUGAR PARA DESCUBRIR" registro N°560.392, productos de las clases 1 a la 34.
- 22.-"SOLO LAS MEJORES IDEAS DEL MUNDO PARA SU CASA EN CASA&IDEAS", registro Nº599.994, productos de las clases 1 a la 34.
- 23.-"CASA&IDEAS", registro Nº721.255, productos de las clases 20, 21, 25 y 28.
- 24.-"IDEAS DE INVIERNO, IDEAS DE VERANO, IDEAS DE OTOÑO, IDEAS DE PRIMAVERA EN CASA&IDEAS, registro Nº599.993, productos de las clases 1 a la 34.
- c.- Impresiones obtenida de casaideas.cl
- d.- Impresiones obtenidas de hogarideas.cl

SEXTO: Que, con fecha 29 de Octubre de 2009, se proveyó la presentación efectuada por DH Empresas S.A, y se notificó a las partes de esta resolución por correo electrónico.

SEPTIMO: Que, con fecha 4 de Diciembre de 2009, y atendido que el primer solicitante no efectuó diligencia alguna durante el proceso, y en vista del estado del mismo, se citó a la partes a oír sentencia. Dicha resolución fue notificada a las partes por correo electrónico.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, tal como consta en el expediente, asiste a José Antonio Merchak Musalem, la calidad de primer solicitante obrando a su favor el principio *first come first served*.

SEGUNDO: Que, no obstante lo anterior, el primer solicitante no efectúo presentación alguna durante el proceso, sin acreditar ningún derecho sobre el nombre de dominio en litigio. Es más, todo el proceso prosiguió en su total rebeldía.

TERCERO: Que, de las circunstancias señaladas, es que este Arbitro, no ha podido determinar las motivaciones del primer solicitante y si éstas se enmarcan o no dentro de la de buena fe.

CUARTO: Que, por su parte, también ha quedado acreditado, por la prueba documental aportada, que DH Empresas S.A es titular de la marca comercial "CASA & IDEAS" y sus derivadas ampliamente registradas en Chile ya hace más de 5 años para individualizar sus ya múltiples servicios asociados a dicha marca comercial. Asimismo, se ha acreditado que ya está en uso el dominio casaideas.cl y sus derivados. Basado en lo anterior, en este caso a éste Árbitro no le cabe duda sobre la motivación interna que ha tenido el segundo solicitante para disputar el dominio, calificándose su conducta de buena fe.

QUINTO: Que, la expresión "hogar" parte del nombre de dominio en litigio, corresponde a un sinónimo de la expresión casa, y, por lo tanto, desde esta perspectiva entre las expresiones "casa ideas" y "hogar ideas" existen similitudes idiomáticas evidentes que llevaran a cualquier consumidor desprevenido a pensar que se trata de la misma cosa. Asimismo, y tal como se ha acreditado, el segundo solicitante goza de derechos de propiedad industrial sobre la expresión casaideas. De esta forma, y atendidos los derechos que el segundo solicitante ostenta es posible concluir que en principio la expresión hogarideas.cl se vincula especialmente con el segundo solicitante, pues sólo éste posee derechos preexistentes. Lo anterior, esta además ratificado por el hecho que sólo el segundo solicitante ha presentado argumentos y pruebas, lo que determina sus legítimos derechos para aspirar a la titularidad del dominio.

SEXTO: Que, entonces queda por establecer si la concesión del nombre de dominio al segundo solicitante ocasionaría confusión entre los consumidores y usuarios, cuestión que a juicio de este Árbitro no se producirá, por tener éste derechos pre-existente y preferentes al del primer solicitante. Que, por lo demás, lo anterior está ratificado por el hecho que el primer solicitante no ha objetado ni respondido ninguno de los documentos o argumentos presentados por el segundo solicitante. Que, asimismo, este arbitro visito hogarideas.cl para verificar si éste se encontraba activo pero no lo esta, por lo que tampoco se pudo verificar algún uso por parte del primer solicitante.

SEPTIMO: Que, entonces es posible concluir que la expresión hogarideas.cl se vincula preferentemente con el segundo solicitante, y que la asignación al primero produciría confusión en el mercado, sobre todo si se tiene en consideración el actual uso que hace éste de la expresión casaideas.cl y otras derivadas.

OCTAVO: Que de este modo, en este caso no es posible aplicar el principio del first come first served, pues a éste Arbitro le asiste la convicción que DH Empresas S.A. posee mejor derecho

para la titularidad del nombre de dominio en disputa y que tal decisión no importa la lesión de

derechos o legítimas expectativas del primer solicitante.

NOVENO: Que, respecto de las costas, y no obstante haberse acreditado por parte del

segundo solicitante conductas que pudieren considerase reñidas con la buena fe, éstas son sólo

presunciones fundadas, lo que a juicio de este árbitro son insuficiente para condenar en costas al

primer solicitante, sobre todo porque muchas de las conductas señaladas no fueron acreditadas

en autos.

EN VISTA DE ESTAS CIRCUNSTANCIAS RESUELVO:

PRIMERO: Aceptase a registro la solicitud presentada por el segundo solicitante por el nombre de

dominio "hogarideas.cl" asignándose, en consecuencia a DH EMPRESAS S.A.

SEGUNDO: Cada parte responderá de sus costas.

Comuníquese y notifíquese a NIC Chile por correo electrónico, para su inmediato cumplimiento.

Notifiquese a los solicitantes por carta certificada y por correo electrónico.

Resolvió Patricio de la Barra.

Matias Moreno Poblete

Claudia Ruiz Jaramillo