En Santiago de Chile a 29 de abril de 2009.-

VISTOS

I.- PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- Constitución del arbitraje.-

NIC Chile por oficio OFO10115 de fecha 5 de diciembre de 2008 me notificó de la designación como árbitro arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio "ideacestas.cl", designación que acepté con fecha 9 de diciembre de 2008, y que fue notificada a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico.

I.2.- Partes del arbitraje.-

Son partes en este juicio: 1) Don Mauricio Felipe Mellado Quiroz, Rut 15.889.500-5, con domicilio en ésta ciudad, Las Diademas 18786 de la comuna de Maipú, correo electrónico felipemq@gmail.com; 2) DH Empresas S.A., Rut. 87.844.000-5, representada por el Estudio Enrique Dellafiori y en autos por los abogados don Enrique Dellafiori Morales y doña María Javiera Badilla Véliz, todos con domicilio en esta ciudad, Doctor Sótero del Río 508 oficina 706 de la comuna Santiago, correo electrónico jbadilla@dellafiori.cl.

I.3.- Objeto del arbitraje.

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

I.4.- Procedimiento.-

Que a fojas 14 y siguientes de estos autos se encuentra el acta en el que constan las normas de procedimiento que se acordó para que rigiera la tramitación de esta instancia arbitral, con la inasistencia de don Mauricio Felipe Mellado Quiroz, a quien le fue notificada el acta según consta a fojas 15 de autos.

I.5.- Periodo de Planteamientos.-

I.5.1.- Planteamientos de don Mauricio Felipe Mellado Quiroz .

Consta en autos, fojas 71, que se presentó un escrito por doña María José Contreras Crenovich, sin acreditar representación alguna por don Mauricio Felipe Mellado Quiroz. Que por resolución de fecha 10 de marzo de 2009, se solicitó, previo a proveer, que la parte acreditara la representación. Que posteriormente, con fecha 30 de marzo de 2009, fojas 74, se solicitó que acreditara la representación dentro de tercero día bajo apercibimiento de tener por no presentado el escrito. Que posteriormente, con fecha 15 de abril de 2009, fojas 76, y atendido que no fue acreditada la representación, se hizo efectivo el apercibimiento, y se tuvo por no presentado el escrito.

I.5.2 Planteamientos de DH Empresas S.A.

Consta a fojas 70 y siguientes que don Enrique Dellafiori Morales en representación de DH Empresas S.A. presentó escrito fundamentando su mejor derecho sobre el nombre de dominio de autos, señalando que la sociedad que representa es una empresa que desarrolla productos con diseño propio para el hogar que integran estética, funcionalidad y bienestar. 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. 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. 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. 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 sólo 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. Agrega que la sociedad que representa, es una organización de cerca de 1.200 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. Señala que 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. Agrega que DH Empresas es dueña del nombre de dominio casaideas.cl, lo que acredita un mejor derecho a favor de su mandante, el hecho de ser dueño de un nombre de dominio similar y que recoge el elemento o concepto central del solicitado en autos. También señala que su representada es dueña de marcas comerciales para el nombre CASA&IDEAS, &IDEAS, como también de frases de propaganda asociadas al mismo,, y cita cada uno de ellos que suman 24 registros. Lla marca “CASA&IDEAS” e “&IDEAS” abarca el concepto del nombre solicitado en autos IDEACESTAS, esto porque “ideacestas” parece ser una derivación o un enlace especializado de la marca y página web de su mandante; no sólo por la similitud entre los nombres sino, por la presentación de las páginas web www.ideacestas.cl y www.casaideas.cl, las cuales se

podrán apreciar con los documentos acompañados, de los cuales son notorias las similitudes en especial los tipos de letras usados y el rubro económico. Señala que su 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 y entre ellos se venden cajas de cartón con formas originales, vale decir el mismo rubro que pretende desarrollar el primer solicitante. Siguiendo esta idea es necesario apreciar la gráfica bajo la cual ha sido conocida la marca y locales de su mandante. Y que el primer solicitante del dominio, usa en la página el mismo tipo de letras e imagen adquirida de la marca registrada, lo anterior, importará una asociación entre el domino de autos y las marcas registradas. Agrega que conforme aparece de las impresiones obtenidas de www.casaideas.cl, los productos que su mandante ofrece en sus tiendas propias denominadas “CASA&IDEAS” tratan de productos destinados a la decoración, entre ellos la venta de cestas, canastillos y sus derivados, con diseños originales. Concurre a favor de su mandante como antecedente de mejor derecho para la asignación del dominio en disputa, que el segmento diferente del nombre disputado “cestas” es uno de los productos que publicita su mandante en el sitio web www.casaideas.cl.y corresponde la venta de productos decorativos a su actividad económicas, de manera tal que la existencia de un dominio como el de autos bajo el dominio de un tercero se prestará para confusión. Concluye que el nombre ideacestas.cl será por el público consumidor asociado inequívocamente a su mandante y, ello es así, por un doble juego de razones; el primero, la similitud que presenta con la dirección de Internet usada por su parte casaideas.cl y, el segundo, porque la extensión “cestas” del nombre de dominio en disputa no es más que uno de los productos que se venden bajo la actividad económica que su mandante desarrolla bajo el nombre CASA&IDEAS e “&IDEAS”. Agrega que de la vista al sitio www.ideacestas.cl , es posible apreciar que el primer solicitante, tiene interés en desarrollar la misma actividad económica que su mandante, esto es ofrecer al público

consumidor una variedad de productos de hogar creativos y originales, en este caso cestas y regalos., y la manera de presentar la página que se encabeza con el nombre "ideacestas.cl., regalos para toda ocasión" usa el mismo tipo de letra que la conocida marca de su mandante la cual ya se encuentra posicionada en el mercado, por tanto se identifica con el trade dress o imagen adquirida por su mandante para distinguir su negocio y actividad comercial www.casaideas.cl y con sus marcas "CASA&IDEAS" e "&IDEAS" perjudicándolo y haciendo perder fuerza distintiva a su marca. Finalmente para acreditar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, acompaña los siguientes documentos: Impresión obtenida de la página www.nic.cl que acredita la propiedad sobre el nombre de domino casaideas.cl; Impresiones obtenidas de la página www.dpi.cl que acreditan que es dueño de las marcas comerciales aludidas; Impresiones obtenidas de la página de mi mandante www.casaideas.cl; Impresión obtenida de www.ideacestas.cl; Impresión de los logos usados por su mandante.

I.6 Etapa de Respuestas.-

I.6.1 Respuesta de don Mauricio Felipe Mellado Quiroz.

Don Mauricio Felipe Mellado Quiroz no evacuó respuesta alguna a los argumentos expuestos por DH Empresas S.A.

1.6.2 Respuesta de DH Empresas S.A.

DH Empresas S.A. no evacuó respuesta alguna, ya que, don Mauricio Felipe Mellado Quiroz no expuso planteamientos.

I.7 Cierre del proceso y llamado a las partes a oír sentencia.-

A fojas 76 de autos, con fecha 15 de abril de 2009 encontrándose vencido la etapa de respuestas y no existiendo diligencias pendientes, se citó a las partes a oír sentencia, resolución que les fue notificada a las partes por carta certificada.-

II. PARTE CONSIDERATIVA.

II.1 Se encuentra acreditado en autos, fojas 2, que don Mauricio Felipe Mellado Quiroz con fecha 8 de septiembre de 2008 solicitó el nombre de dominio "ideacestas.cl". También, se encuentra acreditado en autos, fojas 1, que DH Empresas S.A., lo solicitó con fecha 22 de septiembre de 2008.-

II.2 Que don Mauricio Felipe Mellado Quiroz no fundamentó su mejor derecho para solicitar la asignación del nombre de dominio en disputa como tampoco contra argumentó los planteamientos esgrimidos por DH Empresas S.A.

II.3 Que DH Empresas S.A., fundamentó su mejor derecho en que es una empresa que desarrolla productos con diseño propio para el hogar que integran estética, funcionalidad y bienestar, bajo el nombre Casa&Ideas, cuya primera tienda en Chile es del año 1993, expandiéndose y que hoy suman 26. En 2005, Casa&Ideas inicia su internacionalización, inaugurando con éxito la primera tienda en Lima, Perú, y que hoy suman 3. Luego en 2002 se inauguró Niño&Ideas y en 2006, Emporio&ideas, ambos en Chile. 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, casaideas.cl, y marca comercial, CASA&IDEAS, &IDEAS. Que "ideacestas" parece ser una derivación o un enlace especializado de la marca y página web de Casa & Ideas, por las notorias similitudes en especial los tipos de letras usados y el rubro económico. Agrega que el segmento

diferente del nombre disputado “cestas” es uno de los productos que publicita en el sitio web www.casaideas.cl.y corresponde la venta de productos decorativos a su actividad económicas, de manera tal que la existencia de un dominio como el de autos bajo el dominio de un tercero se prestará para confusión.

II.4 Que debe considerarse, que de acuerdo a la documentación acompañada por DH Empresas S.A., consta que tiene registrada en Chile, entre otras, la marca “Casa & Ideas”. Que si bien dicha marca no es idéntica al nombre de dominio solicitado, “ideacestas.cl”, si es engañosamente similar, atendido que la marca está compuesta por dos conceptos “casa ” y “ideas”, siendo el término “ideas” el elemento determinante y diferenciador de la marca, pues la expresión “casa” se refiere al rubro en el que se desarrolla, “casa y decoración, a diferencia de “Niño Ideas” o “Emporio Ideas”, que se refieren a rubros distintos. De esta manera, el elemento diferenciador y determinante en la marca es el concepto “Ideas”, de modo que el nombre de dominio “ideacestas.cl” resulta ser engañosamente similar a la marca registrada en Chile por DH Empresas S.A., “Casa & Ideas”.

II.5 Además de lo anterior debe considerarse que, según se encuentra acreditado en autos, se trata de una marca notoria y famosa, de manera que de otorgársele el nombre de dominio “ideacestas.cl”, a quien no es titular de dicha marca, se produciría confusión entre los usuarios de Internet a cerca de quien es el proveedor de los productos y servicios que se ofrecen.

II.6 Unido a todo lo anterior, debe considerarse que DH Empresas S.A. acreditó que es titular del nombre de dominio “casaideas.cl”, engañosamente similar al nombre de dominio solicitado, “ideacestas.cl”, de manera que si se le asigna el nombre de dominio en disputa al primer solicitante, efectivamente podría producirse una

confusión entre los usuarios de Internet a cerca de la procedencia de los productos y servicios ofrecidos.

II.7 Del mismo modo debe considerarse que el nombre de dominio en disputa “ideacestas.cl” corresponde en gran medida al nombre por el cual es conocido el segundo solicitante DH Empresas S.A.

II.8 Atendido todo lo anterior, éste sentenciador considera que el nombre de dominio “ideacestas.cl” identifica claramente los productos y servicios ofrecidos por DH Empresas S.A.

III SE RESUELVE.

Considerando los argumentos antes referidos, se resuelve asignar el nombre de dominio en disputa “ideacestas.cl” a DH Empresas 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 Felipe Bahamondez Prieto.

Autoriza la Secretaria del Tribunal, doña María José Allende Gutiérrez.