massimple.cl

Santiago, 26 de Abril de 2013.-

VISTOS:

I. PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- Compromiso.

Que con fecha 01 de Agosto de 2012, fue entregada al Juez Arbitro la carpeta Oficio NIC OF16569, denominada "Arbitraje dominio massimple.cl", en la cual, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del "Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje" del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, se comunicó al suscrito su designación como Arbitro Arbitrador para resolver el conflicto surgido en relación con la inscripción del referido nombre de dominio. Dicha designación también fue notificada al Juez Árbitro vía e-mail con esa misma fecha. Lo anterior consta de fs. 1 a 4 del expediente arbitral.

Que por carta de fecha 03 de Agosto de 2012 dirigida a NIC Chile, atención doña Margarita Valdés Cortés, directora legal y comercial de NIC Chile, el suscrito manifestó su disposición y aceptación del cargo de Arbitro Arbitrador, y juró desempeñarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible. Asimismo, y por medio de dicha carta el Juez Arbitro citó a las partes a una audiencia de conciliación y fijación de procedimiento para el día Viernes 17 de Agosto del año 2012, a las 18:45 horas, en calle Agustinas Nº 1.291, piso 3, Oficina C, Comuna de Santiago, Región Metropolitana. La citada carta y resolución rola a fs.5 del expediente arbitral, y los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por carta certificada de la misma a las partes, rolan de fs. 7 a fs. 8 de estos autos arbitrales.

I.2.- Partes de este juicio arbitral.

Son partes en este proceso arbitral: **CESAR IVAN VINALES DEL VALLE,** cédula nacional de identidad número N° 13.698.864-6 , domiciliado en Los Leones 1841, dpto. 703, comuna de Providencia, ciudad de Santiago, Teléfono: 99695844, e-mail: cesarvinales@gmail.com: mig.arata@gmail.com; quien para efectos de este procedimiento tiene el carácter de demandado y **EASY S.A. REP. SARGENT & KRAHN (EASY S.A.),** rol único tributario Nº 96.671.750-5, domiciliado en Av. Andrés Bello 2711, of. 1701, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, Teléfono: 3683500, e-mail: : cadmin@sargent.cl; ctecnico@sargent.cl; jmora@sargent.cl; cbenussi@sargent.cl; dominios@sargent.cl; y, sargent@sargent.cl quien para efectos de este procedimiento tiene el carácter de demandante.

I.3.- Comparendo de conciliación y fijación de procedimiento.

Con fecha 17 de Agosto del año 2012, siendo las 18:45 horas, se llevó a efecto el comparendo de conciliación decretado en estos autos arbitrales, con la asistencia del segundo solicitante Easy S.A. representado por Israel Avalos Hernández, de Sargent & Krahn y del Juez Árbitro don Felipe Barros Tocornal. En dicho comparendo, se acordó el procedimiento al cual se sujetaría el juicio arbitral. Se efectuó llamado a conciliación, la que no se produce. Asimismo, se tuvo por notificado expresamente a la parte asistente de todas las resoluciones dictadas en el expediente hasta la fecha del referido comparendo de conciliación. La citada acta de comparendo rola de fs. 11 a fs. 16 del expediente arbitral.

I.4.- Período de discusión.

I.4.1.- Demanda: De fs. 27 a fs. 37 de estos autos arbitrales se encuentra la demanda que Easy S.A, a través de su apoderado doña María Luisa Valdes Steeves, presentó en contra de don Cesar Vinales del Valle, con el objeto que la asignación del nombre de dominio **"massimple.cl**" recaiga en su favor, conforme a los argumentos en que se funda la demanda, y que dice relación, entre otros, con los siguientes antecedentes de hecho, disposiciones del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio.CL y normas de derecho:

- El actor señala que entre las empresas que conforman el exitoso conglomerado multinacional de Cencosud se encuentran las multitiendas Paris, los hipermercados Jumbo y Easy S.A, que actualmente lidera el mercado de los homecenters en Chile, agregando 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. Tiene sus orígenes en 1993 en Argentina y en 1994 en Chile y forma parte del reconocido grupo empresarial Cenconsud.

- El demandante destaca que guarda una estrecha relación con la expresión distintiva y funcional del dominio en disputa "más", debido a que dicha expresión conforma desde hace varios años la parte esencial de sus diferentes promociones y reconocidos programas de fidelización con acumulación de puntos, siendo de conocimiento público y generalizado el famoso programa "Circulo Mas" impulsado por el holding que compone el actor, los "Puntos Mas" y las "Tarjetas Mas", con sus respectivas "Tarjeta Mas Paris", "Tarjeta Mas Easy" y "Tarjeta Mas Jumbo", que gozan de gran fama y notoriedad entre el público consumidor, a todo lo cual se suma además su exitoso concurso "Ciclón Tarjeta Más".

- El demandante menciona que junto con el grupo de empresas Cencosud, cuenta con una serie de marcas comerciales como parte de la estrategia para llegar a diferentes sectores del mercado, proteger sus inversiones y programas de fidelización, las cuales se encuentran debidamente registradas ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. Dichas marcas son**: i)** Marca Comercial "MAS EASY", registros números 785.949, 785.950, 785951, 785.952, para distinguir productos de las clases 9, 16, 35 y 36; **ii)** Marca Comercial "MAS EASY, N° 1 en Beneficios", registros números 801.924,

801.925, 802.245, 801.946, para distinguir productos en las clases 16, 9, 35 y 36: **iii)** Marca Comercial “MAS JUMBO”, registros números 778.521, 785.945, 785.946, 785.947, 785.948, 758.874, 758.751, 758.752, 758.753, 758.517, 758.718, 758.719, para distinguir productos de las clases 16, 9, 16, 35, 36, 9, 36, 35, 16, 9, 35 y 36; **iv)** Marca Comercial “CIRCULO MAS”, registros números 752.649, 745.131, 745.132 y 745.133, para distinguir productos de las clases 36, 35, 16 y 9; **v)** Marca Comercial “CREDITO MAS”, registros números 804.714, 804.715, para distinguir productos de las clases 16 y 35; **vi)** Marca Comercial “MAS PARIS”, registros números 792.901, 792.902, 792.903, 792.904, para distinguir productos de las clases 36, 35, 9 y 16; **vii)** Marca Comercial “REGALOS MAS”, registros números 805.385, 805.546, para distinguir productos de las clases 16 y 36; **viii)** Marca Comercial “TARJETA MAS”, registros números 795.676, 795.045, para distinguir productos de las clases 35 y 36.

- El actor indica que la expresión “MAS” corresponde al elemento esencial de las marcas que tiene registradas junto a sus empresas relacionadas, y utilizadas profusamente en el mercado y en la red global internet, por lo que su uso por parte de un tercero les causará un grave perjuicio, destacando que la incorporación de la palabra “SIMPLE” al dominio en disputa lejos de conferir distintividad, genera un alto riesgo de confusión en los usuarios dado que el actor tiene de nombre comercial la expresión “EASY”, que traducida al español tiene por significado precisamente la palabra SIMPLE o FACIL. Por lo tanto, agrega el demandante, mediante el registro del nombre de dominio MASSIMPLE.CL, es completamente factible que un usuario de Internet se vea inducido a confusión al pensar que aquel corresponde a un nuevo programa de fidelización o concursos como los otros ya creados por Cencosud, estructurados en el signo “MAS”, situación que se ve agravada por la existencia y amplia difusión de la marca “MAS EASY”, conceptualmente idéntica al dominio en disputa.

- El actor expone que es titular de distintos nombres de dominio relacionados con el nombre de dominio objeto de autos: maseasy.cl; tarjetamaseasy.cl; circulomás.cl; círculomás.cl; circulomas.cl; automas.cl; masparis.cl; puntosmas.cl; tarjetamasparis.cl; ciclontarjetasmas.cl; masjumbo.cl; jumbomas.cl; tarjetamas.cl. Señala el demandante que todos estos nombres de dominios son similares al de autos, todos los cuales son una muestra del mejor derecho del actor.

- Menciona el demandante como criterios aplicables para resolver el presente juicio, los siguientes: i) Criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombre de dominio, citando al respecto como aplicables la denominada “Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio de ICANN y las “Opiniones del Panel OMPI sobre ciertas preguntas relacionadas con el UDRP” y los artículos números 14, 20, 21 y 22 del Reglamento Nic Chile; ii) Criterio de la notoriedad del signo pedido; iii) Criterio del Mejor derecho por el Uso empresarial Legítimo; iv) Criterio de la identidad; v) Criterio del Convenio de París; vi) Criterio de uso efectivo en Internet del signo “Mas” y “Mas Easy”

I.4.2.- <u>Traslado demanda</u>: A fs. 155 de autos figura la resolución que provee el escrito de demanda, y por la cual se confirió traslado a la demandada por el término de diez días hábiles y se tuvo por acompañados los documentos con citación de la contraria. El comprobante de notificación de dicha resolución, por carta certificada al demandado rola a fojas 157 y a ambas partes por correo electrónico rola a fs. 156 de autos.

I.4.3.- <u>Contestación de la demanda</u>: De fs. 159 a fs. 161 de estos autos arbitrales se encuentra el escrito por el cual don Cesar Viñales del Valle solicita se le otorgue el nombre de dominio "massimple.cl", conforme a los argumentos en que se funda su contestación, y que dice relación, entre otros, en los siguientes antecedentes:

- Señala el demandado que es un pequeñísimo empresario, y que solicitó el nombre de dominio de autos para iniciar un emprendimiento de servicios profesionales, objetivo que en ningún caso encaja dentro de los objetivos larga y reiteradamente señalados por el demandante, indicando que no tiene la intención de competir con el actor.

- Agrega el demandado que el nombre de dominio de autos está compuesto por dos genéricas "mas" y "simple" para un emprendimiento de servicios profesionales a domicilio (kinesiólogos, fonoaudiólogos, cuidadoras, entre otros) que no tiene absolutamente nada que ver con lo que el demandante realiza.

- Indica el demandado que el demandante teme que la gente pudiera confundir las promociones que el demandante realiza con las que pudiera realizar él, lo cual no tiene justificación, ya que evidentemente nadie pensará que las promociones que hace el demandante podrían ser hechas por el demandado, ni viceversa, y ello no sólo por el volumen de las operaciones sino por el tipo de promociones que podrían uno y otro hacer considerando el objetivo que cada uno persigue en sus respectivos emprendimientos.

- Menciona el demandado que el demandante como fundamento de lo que pide, señala que Cencosud tiene inscritos muchos dominios con el nombre MAS, pero del propio listado que acompaña consta que "Mas" es un complemento del nombre o parte de él, no es el nombre, lo cual es exactamente lo que ocurre con su dominio.

- Luego, el demandado señala que la palabra "mas" está asociada con el demandante, a través de sus marcas pero como una simple palabra genérica, palabra que está también asociada al demandado a través de su marca "MAS SIMPLE", señalando que los derechos de exclusividad que importan los registros marcarios versan sobre la expresión registrada en su conjunto y no en cada una de las partes de ésta, de lo contrario no se entendería que existan otros registros marcarios que contengan la expresión "mas" y que si la ley prohibiera el uso de las palabras genéricas fundado en que en alguna inscripción, dominio, nombre de producto o actividad se usó, significaría que muy pocos podrían inscribir dominio alguno porque prácticamente todas las palabras del idioma están siendo usadas en algún dominio o marca.

- Expone el demandado que la palabra “mas” es claramente una palabra genérica que tiene un claro significado y que, unida a otras palabras, puede formar parte de cualquier marca, dominio o título, no siendo justo que se estableciera que una empresa por el hecho de ser muy grande pudiera usar una palabra genérica en su dominio o nombre y que esa palabra genérica no pudiera usare por nadie más, y menos sería justo, si se estableciera que esa palabra no pudiere ser usada por nadie aun cuando el objetivo de la marca o dominio o nombre fuere totalmente distinto. Además, señala el demandado, es muy importante considerar que cada vez que se usa el concepto “mas” por la demandante, va unido a su logo o a su nombre y no puede ser sino así ya que el dominio no se llama “MAS” sino “MAS EASY”.

- A continuación, el demandado agrega que su nombre de dominio “MASSIMPLE” se ajusta completamente a derecho y no incurre en ninguna de las infracciones que los demandantes alegan en su demanda.

- Indica el demandado que introducida la expresión “MAS SIMPLE” en el buscador Google, ninguno de los resultados se asocia a la demandante de autos, siendo otra razón para concluir que la demandante carece de fundamento alguno para reclamar.

I.4.4.- <u>Resolución</u> Por resolución de fecha 16 de Noviembre de 2012 y que rola a fs. 162 de autos, se proveyó el escrito de la demandada, teniéndose por contestada la demanda. Los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por correo certificado de dicha resolución a las partes, rolan a fs.164 y 165 de autos.

I.5.- <u>Prueba</u>

I.5.1.- <u>Interlocutoria de Prueba</u>: Esta resolución dictada con fecha 16 de Noviembre de 2012, recibió la causa a prueba por el término de ocho días hábiles, y fijó como hecho sustancial, pertinente y controvertido el siguiente: **-** Efectividad de tener el actor mejor derecho para ser titular del nombre de dominio “**massimple.cl”**.- La interlocutoria de prueba fue notificada a las partes por correo certificado según comprobantes que rolan a fs. 164 y a fs. 165 de autos.

I.5.2.- <u>Prueba documental</u>: Parte demandante.- La parte demandante acompañó, con citación, en su demanda, los siguientes documentos no objetados por la contraria: **1º** Copias simples de los siguientes Registros Marcarios, ante el Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual: **i)** Marca Comercial “MAS EASY”, registros números 785.949, 785.950, 785951, 785.952, para distinguir productos de las clases 9, 16, 35 y 36; **ii)** Marca Comercial “MAS EASY, N° 1 en Beneficios”, registros números 801.924, 801.925, 802.245, 802.246, para distinguir productos en las clases 16, 9, 35 y 36: **iii)** Marca Comercial “MAS JUMBO”, registros números 778.521, 785.945, 785.946, 785.947, 785.948, 758.874, 758.751, 758.752, 758.753, 758.517, 758.518, 758.519, para distinguir productos de las clases 16, 9, 16, 35, 36, 9, 36, 35, 16, 9, 35 y 36; **iv)** Marca Comercial “CIRCULO MAS”, registros números 752.649, 745.131, 745.132 y 745.133, para distinguir productos de las clases 36, 35, 16 y 9; **v)** Marca Comercial “CREDITO MAS”, registros números 804.714, 804.715, para distinguir productos de las clases 16 y 35; **vi)** Marca Comercial “MAS PARIS”, registros números 792.901, 792.902, 792.903, 792.904, para distinguir productos de las clases 36, 35, 9 y 16; **vii)**

Marca Comercial “REGALOS MAS”, registros números 805.385, 805.546, para distinguir productos de las clases 16 y 36; **viii)** Marca Comercial “TARJETA MAS”, registros números 795.676, 795.045, para distinguir productos de las clases 35 y 36; **2º** Impresiones simples de la página web de Nic Chile, en relación a la titularidad de los dominios maseasy.cl; tarjetamaseasy.cl; circulomas.cl; tarjetamas.cl; circulomás.cl; círculomás.cl; automas.cl; masparis.cl; puntomas.cl; tarjetamasparis.cl; masjumbo.cl; jumbomas.cl; **3º** Impresión del sitio web www.easy.cl; **4º** Impresión del sitio web www.wikipedia.org, en relación a la expresión “Easy S.A”; **5º** Impresión del sitio web www.cencosud.cl; **6º** Impresión del sitio web www.wikipedia.org, en relación a la expresión “Cencosud”; **7º** Impresión del sitio web www.wikipedia.org, en relación a la expresión “Tarjeta Más”; **8º** Impresión del sitio web www.ciclontarjetamas.cl; **9º** Impresión del sitio web www.personas.entelpcs.cl; **10º** Copia simple del fallo pronunciado por la Arbitro Nic Chile doña Janett Fuentealba Rollat, de fecha 21 de Mayo de 2006, por el nombre de dominio viñasdelmaipo.cl; **11º** Copia simple del fallo pronunciado por el Arbitro Nic Chile don Marcos Morales Andrade, de fecha 06 de Julio de 2009, por el nombre de dominio promain.cl.

I.6.- Observaciones a la prueba: El demandante a fojas 166 y siguientes presentó un escrito mediante el cual realiza las siguientes observaciones:

- Indica el demandante que durante toda la secuela del juicio, el primer solicitante se ha limitado a emitir declaraciones que no cuentan con documentación u otro medio probatorio que las acrediten, no ha aportado ninguna prueba del supuesto uso que daría al dominio, ni de su reconocimiento o vínculo en el mercado con el signo “MAS” y tampoco ha señalado las razones de por qué le asistiría un mejor derecho, excepto por haber solicitado el dominio primero, por lo que habiendo fundado el primer solicitante su derecho en “tratarse de un emprendimiento de servicios profesionales a domicilio”, esto debe ser acreditado no bastando sencillamente declararlo.

- Expone el demandante que su mejor derecho respecto del nombre de dominio objeto de autos se encuentra ampliamente acreditado, al ser titulares de derechos marcarios previos para el signo “MAS EASY”, marca que goza de amplio reconocimiento en el mercado y gran poder de recordación entre consumidores a nivel nacional.

- Agrega el actor que el demandante no ha demostrado derecho ni interés legítimo alguno.

I.7.- Medidas para mejor resolver y citación para oír sentencia.

Por resolución de fecha 04 de Enero de 2013, y atendido que se encontraba vencido el plazo para formular observaciones a la prueba rendida, se citó a las partes para oír sentencia. El tribunal no decretó medidas para mejor resolver. La referida resolución rola a fs. 168 del expediente arbitral. El comprobante de la notificación por correo electrónico a las partes de dicha resolución rola a fs. 169 de estos autos arbitrales.

II. PARTE CONSIDERATIVA

PRIMERO: Que atendida la naturaleza del conflicto de autos, esto es, por pluralidad de solicitudes y no por revocación, este juicio arbitral ha tenido por objeto, determinar el mejor derecho que tendrían los solicitantes (partes) para ser titulares del nombre de dominio “massimple.cl”.

SEGUNDO: Que en este proceso arbitral **CESAR IVAN VINALES DEL VALLE,** tiene el carácter de demandado y **EASY S.A. REP. SARGENT & KRAHN (EASY S.A.),** tiene el carácter de demandante. Que consecuentemente con lo anterior, ha correspondido a la demandante probar su mejor derecho para ser titular del nombre de dominio en disputa, y a la parte demandada desvirtuar lo anterior o probar que sus derechos son de mayor jerarquía que los de su contraparte.

TERCERO: Que el actor ha esgrimido en su demanda, como fundamentos esenciales de la misma, entre otros, que: **1º** Entre las empresas que conforman el exitoso conglomerado multinacional de Cencosud se encuentran las multitiendas Paris, los hipermercados Jumbo y Easy S.A, que actualmente lidera el mercado de los homecenters en Chile, agregando 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. Tiene sus orígenes en 1993 en Argentina y en 1994 en Chile y forma parte del reconocido grupo empresarial Cenconsud; **2º** Guarda una estrecha relación con la expresión distintiva y funcional del dominio en disputa “más”, debido a que dicha expresión conforma desde hace varios años la parte esencial de sus diferentes promociones y reconocidos programas de fidelización con acumulación de puntos, siendo de conocimiento público y generalizado el famoso programa “Circulo Mas” impulsado por el holding que compone el actor, los “Puntos Mas” y las “Tarjetas Mas”, con sus respectivas “Tarjeta Mas Paris”, “Tarjeta Mas Easy” y “Tarjeta Mas Jumbo”, que gozan de gran fama y notoriedad entre el público consumidor, a todo lo cual se suma además su exitoso concurso “Ciclón Tarjeta Más”; **3º** Junto con el grupo de empresas Cencosud, cuenta con una serie de marcas comerciales como parte de la estrategia para llegar a diferentes sectores del mercado, proteger sus inversiones y programas de fidelización, las cuales se encuentran debidamente registradas ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. Dichas marcas son**: i)** Marca Comercial “MAS EASY”, registros números 785.949, 785.950, 785951, 785.952, para distinguir productos de las clases 9, 16, 35 y 36; **ii)** Marca Comercial “MAS EASY, N° 1 en Beneficios”, registros números 801.924, 801.925, 802.245, 801.946, para distinguir productos en las clases 16, 9, 35 y 36: **iii)** Marca Comercial “MAS JUMBO”, registros números 778.521, 785.945, 785.946, 785.947, 785.948, 758.874, 758.751, 758.752, 758.753, 758.517, 758.718, 758.719, para distinguir productos de las clases 16, 9, 16, 35, 36, 9, 36, 35, 16, 9, 35 y 36; **iv)** Marca Comercial “CIRCULO MAS”, registros números 752.649, 745.131, 745.132 y 745.133, para distinguir productos de las clases 36, 35, 16 y 9; **v)** Marca Comercial “CREDITO MAS”, registros números 804.714, 804.715, para distinguir productos de las clases 16 y 35; **vi)** Marca Comercial “MAS PARIS”, registros números 792.901, 792.902, 792.903, 792.904, para distinguir productos de las clases 36, 35, 9 y 16; **vii)** Marca Comercial “REGALOS MAS”, registros números 805.385, 805.546, para distinguir productos de las clases 16 y 36; **viii)** Marca Comercial “TARJETA MAS”, registros números 795.676,

795.045, para distinguir productos de las clases 35 y 36; **4º** La expresión “MAS” corresponde al elemento esencial de las marcas que tiene registradas junto a sus empresas relacionadas, y utilizadas profusamente en el mercado y en la red global internet, por lo que su uso por parte de un tercero les causará un grave perjuicio, destacando que la incorporación de la palabra “SIMPLE” al dominio en disputa lejos de conferir distintividad, genera un alto riesgo de confusión en los usuarios dado que el actor tiene de nombre comercial la expresión “EASY”, que traducida al español tiene por significado precisamente la palabra SIMPLE o FACIL. Por lo tanto, agrega el demandante, mediante el registro del nombre de dominio MASSIMPLE.CL, es completamente factible que un usuario de Internet se vea inducido a confusión al pensar que aquel corresponde a un nuevo programa de fidelización o concursos como los otros ya creados por Cencosud, estructurados en el signo “MAS”, situación que se ve agravada por la existencia y amplia difusión de la marca “MAS EASY”, conceptualmente idéntica al dominio en disputa; **5º** Es titular de distintos nombres de dominio relacionados con el nombre de dominio objeto de autos: maseasy.cl; tarjetamaseasy.cl; circulomás.cl; círculomás.cl; circulomas.cl; automas.cl; masparis.cl; puntosmas.cl; tarjetamasparis.cl; ciclontarjetasmas.cl; masjumbo.cl; jumbomas.cl; tarjetamas.cl. Señala el demandante que todos estos nombres de dominios son similares al de autos, todos los cuales son una muestra del mejor derecho del actor; **6º** Son criterios aplicables para resolver el presente juicio, los siguientes: i) Criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombre de dominio, citando al respecto como aplicables la denominada “Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio de ICANN y las “Opiniones del Panel OMPI sobre ciertas preguntas relacionadas con el UDRP” y los artículos números 14, 20, 21 y 22 del Reglamento Nic Chile; ii) Criterio de la notoriedad del signo pedido; iii) Criterio del Mejor derecho por el Uso empresarial Legítimo; iv) Criterio de la identidad; v) Criterio del Convenio de París; vi) Criterio de uso efectivo en Internet del signo “Mas” y “Mas Easy”

.

CUARTO: Que la parte demandada ha señalado como sus argumentos esenciales para ser titular del nombre de dominio en disputa, entre otros, los siguientes: **1º** Es un pequeñísimo empresario, y que solicitó el nombre de dominio de autos para iniciar un emprendimiento de servicios profesionales, objetivo que en ningún caso encaja dentro de los objetivos larga y reiteradamente señalados por el demandante, indicando que no tiene la intención de competir con el actor; **2º** El nombre de dominio de autos está compuesto por dos genéricas “mas” y “simple” para un emprendimiento de servicios profesionales a domicilio (kinesiólogos, fonoaudiólogos, cuidadoras, entre otros) que no tiene absolutamente nada que ver con lo que el demandante realiza; **3º** El demandante teme que la gente pudiera confundir las promociones que el demandante realiza con las que pudiera realizar él, lo cual no tiene justificación, ya que evidentemente nadie pensará que las promociones que hace el demandante podrían ser hechas por el demandado, ni viceversa, y ello no sólo por el volumen de las operaciones sino por el tipo de promociones que podrían uno y otro hacer considerando el objetivo que cada uno persigue en sus respectivos emprendimientos; **4º** El demandante como fundamento de lo que pide, señala que Cencosud tiene inscritos muchos dominios con el nombre MAS, pero del propio listado que acompaña consta que “Mas” es un complemento del nombre o parte de él, no es el nombre, lo cual es exactamente lo que ocurre con su dominio; **5º** La palabra “mas” está asociada con el demandante, a través de sus marcas pero como una simple palabra genérica, palabra que está también asociada al

demandado a través de su marca “MAS SIMPLE”, señalando que los derechos de exclusividad que importan los registros marcarios versan sobre la expresión registrada en su conjunto y no en cada una de las partes de ésta, de lo contrario no se entendería que existan otros registros marcarios que contengan la expresión “mas” y que si la ley prohibiera el uso de las palabras genéricas fundado en que en alguna inscripción, dominio, nombre de producto o actividad se usó, significaría que muy pocos podrían inscribir dominio alguno porque prácticamente todas las palabras del idioma están siendo usadas en algún dominio o marca; **6º** La palabra “mas” es claramente una palabra genérica que tiene un claro significado y que, unida a otras palabras, puede formar parte de cualquier marca, dominio o título, no siendo justo que se estableciera que una empresa por el hecho de ser muy grande pudiera usar una palabra genérica en su dominio o nombre y que esa palabra genérica no pudiera usare por nadie más, y menos sería justo, si se estableciera que esa palabra no pudiere ser usada por nadie aun cuando el objetivo de la marca o dominio o nombre fuere totalmente distinto. Además, señala el demandado, es muy importante considerar que cada vez que se usa el concepto “mas” por la demandante, va unido a su logo o a su nombre y no puede ser sino así ya que el dominio no se llama “MAS” sino “MAS EASY”; **7º** Su nombre de dominio “MASSIMPLE” se ajusta completamente a derecho y no incurre en ninguna de las infracciones que los demandantes alegan en su demanda; **8º** Introducida la expresión “MAS SIMPLE” en el buscador Google, ninguno de los resultados se asocia a la demandante de autos, siendo otra razón para concluir que la demandante carece de fundamento alguno para reclamar.

QUINTO: Que la parte demandante acompañó documentos probatorios en estos autos, no objetados por la contraria, según se detallan en el punto I.5.2 de la parte expositiva de este fallo, que debidamente ponderados, acreditan a juicio de este sentenciador: **i)** que el actor es titular de la marca comercial “MAS EASY”, para las clases 9, 16, 35 y 36, las que incluyen tarjetas de bandas magnéticas, impresos, papelería y productos de imprenta, servicios de propaganda, marketing y publicidad y servicios financieros, de crédito y monetarios; **ii)** que la empresa “Cencosud S.A.” es titular de la marca comercial “MAS JUMBO”, para las clases 9, 16, 35 y 36, las que incluyen tarjetas de bandas magnéticas, impresos, papelería y productos de imprenta, servicios de propaganda, marketing y publicidad y servicios financieros, de crédito y monetarios; **iii)** que la empresa “Paris S.A.” es titular de las marcas comerciales “CIRCULO MAS”, “CREDITO MAS”, “MAS PARIS”, “REGALOS MAS”, “TARJETAS MAS”, para las clases 9, 16, 35 y 36, las que incluyen tarjetas de bandas magnéticas, impresos, papelería y productos de imprenta, servicios de propaganda, marketing y publicidad y servicios financieros, de crédito y monetarios**; iv)** que el actor es titular de los nombres de dominio maseasy.cl y tarjetamaseasy.cl; **v)** que la empresa “Paris S.A.” es titular de los nombres de dominio círculomás.cl, circulomás.cl, circulomas.cl, automas.cl, masparis.cl; puntosmas.cl, tarjetamasparis.cl; **vi)** que la empresa Cencosud Administradora de Tarjetas S.A. es titular del nombre de dominio tarjetamas.cl; **vii)** que la empresa Cencosud Supermercados S.A. es titular del nombre de dominio masjumbo.cl; **viii)** que la empresa Hipermercados Jumbo S.A. es titular del nombre de dominio jumbomas.cl; ix) Que efectivamente el actor es una empresa que ofrece al mercado la venta de productos para la construcción, remodelación y equipamiento de casas. **X)** que efectivamente el actor a través de la expresión “MAS EASY” y “TARJETA MAS EASY”, ofrece créditos, promociones, beneficios y sistemas de descuento al público; **XI)** que el

actor a través de distintas sociedades relacionadas ofrece diversos productos en el mercado del retail, utilizando la expresión “MAS”, la cual está contenida en el nombre de dominio objeto de autos.

SEXTO: Que por otra parte, la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio .CL dispone expresamente en su cláusula Décimo Cuarta que: “14. Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros.”. Que a la luz de la probanza rendida en autos, este Sentenciador puede sostener que la solicitud de inscripción del nombre de dominio en disputa por parte de la demandada, no contraviene a priori derechos válidamente adquiridos por el actor.

SEPTIMO: Que en este juicio arbitral, la parte demandada si bien contestó la demanda, no rindió en el presente juicio prueba de ninguna especie tendiente a desvirtuar la prueba rendida por el actor o a probar que sus derechos son de mayor valor que los de su contraparte. Que si bien es cierto en nuestro ordenamiento jurídico la buena fe se presume, todo proceso requiere necesariamente la intervención del demandado para los fines señalados precedentemente, cuando el actor ha rendido prueba que respalda el derecho o interés invocado. La pasividad del actor en este proceso, impide que se pueda aplicar el principio del “First come, First served”, ya que su aplicación se da generalmente en aquellos procesos en que ambas partes no acreditan derecho o interés alguno o bien cuando ambas partes acreditan derechos o intereses de igual valor o que merecen igual protección jurídica, lo que según lo expuesto, no ocurre en estos autos.

OCTAVO: Que en estos autos, el actor acreditó por una parte, tener un legítimo interés en el uso del nombre de dominio controvertido, y por otra, un derecho asociado a dicho uso, toda vez que es titular de la marca comercial “MAS EASY”, para las clases 9, 16, 35 y 36, las que incluyen tarjetas de bandas magnéticas, impresos, papelería y productos de imprenta, servicios de propaganda, marketing y publicidad y servicios financieros, de crédito y monetarios, expresión similar al nombre de dominio objeto de autos, desde el punto de vista conceptual, correspondiéndole por ende a la demandada probar que sus derechos son de igual o mayor jerarquía que los de su contraparte, lo que no ha ocurrido en la especie. En efecto, si bien la demandada contestó la demanda de autos y ha invocado un legitimo interés, no acompañó en este proceso arbitral un proyecto, el haber usado el nombre de dominio en conflicto ni ningún otra prueba que acreditara el legítimo interés invocado o un derecho de igual o mejor jerarquía que el de su contraparte.

NOVENO: Que de acuerdo con los fundamentos expuestos y consideraciones precedentes, este Juez Arbitro puede concluir que **EASY S.A. REP. SARGENT & KRAHN (EASY S.A.),** tiene un mejor derecho para ser titular del nombre de dominio “massimple.cl”, al ser titular de una marca comercial constituida por la expresión “MAS EASY” para distinguir servicios de las clases 9, 16, 35 y 36, las que incluyen tarjetas de bandas magnéticas, impresos, papelería y productos de imprenta, servicios de propaganda, marketing y publicidad y servicios financieros, de crédito y monetarios.

III. PARTE RESOLUTIVA

Que de acuerdo con lo expuesto en las partes expositiva y considerativa precedentes, lo que disponen los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, el Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL de NIC Chile y su Anexo I, los principios de prudencia y equidad, y las disposiciones de nuestro ordenamiento jurídico, SE RESUELVE:

1.- Asígnese el nombre de dominio “massimple.cl” a **EASY S.A. REP. SARGENT & KRAHN (EASY S.A.),** rol único tributario Nº 96.671.750-5.

2.- Que en uso de las facultades propias del Juez Arbitro, se estima pertinente no condenar a la parte demandada en costas, y en cuanto a las del arbitraje, serán pagadas conforme a los acuerdos ya adoptados sobre el particular y;

3.- Notifíquese esta sentencia definitiva a las partes por correo certificado y electrónico y remítase el expediente a NIC Chile.

Sentencia pronunciada por el Juez Arbitro Arbitrador don Felipe Barros Tocornal

La presente resolución es autorizada por los testigos doña Joanna Rojas Negrete, cédula nacional de identidad Nº 13.771.745-k y don Diego Vera Santa María, cédula nacional de identidad Nº 9.977.367-7, ambos domiciliados en calle Agustinas Nº1291, piso 3, oficina C, Santiago.

Joanna Rojas Negrete Diego Vera Santa María