Re.: Arbitraje por el conflicto del nombre de dominio mgideas.cl Oficio OF10840

VISTOS:

1. Que con fecha 24 de febrero de 2009, doña LUCÍA CAROLINA CHACÓN OVANDO solicita la inscripción del nombre de dominio mgideas.cl. Posteriormente, con fecha 25 de febrero de 2009, MATRIZ IDEAS S.A., representado en calidad de contacto administrativo por don ENRIQUE DELLAFIORI MORALES, solicita igualmente la inscripción del mismo dominio mgideas.cl, quedando así trabado el conflicto materia de este arbitraje.

- 2. Que mediante Oficio OF10840, NIC Chile designa al infrascrito como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido dominio.
- 3. Que con fecha 18 de junio de 2009, el infrascrito acepta el nombramiento de árbitro mediante resolución de la misma fecha en la cual, además, se cita a las partes a una audiencia de conciliación o de fijación de procedimiento para el día 26 de junio de 2009, a las 11:30 horas, en Málaga 232-E, Comuna de Las Condes, Santiago, siendo dicha aceptación notificada a las partes por correo electrónico y por carta certificada.
- 4. Que con fecha 26 de junio de 2009, se efectúa el comparendo fijado para ese día, al que asiste, por una parte, don SEBASTIÁN MARCELO MAFFIORETTI OPAZO, quien comparece como agente oficioso de la Primera Solicitante, doña LUCÍA CAROLINA CHACÓN OVANDO y, por la otra, doña MARÍA JAVIERA BADILLA VÉLIZ, quien comparece telefónicamente, enviando por correo electrónico su personería para representar al Segundo Solicitante, MATRIZ IDEAS S.A. y, asimismo, acredita de la misma forma haber consignado el monto fijado como honorarios provisionales por el árbitro. Llamadas las partes a conciliación, ésta no se produce, por lo que se acuerdan las normas de procedimiento.
- 5. Que con fecha 1 de julio de 2009, el Segundo Solicitante, consigna el saldo de los honorarios arbitrales correspondientes.
- 6. Que con fecha 10 de julio de 2009, don ENRIQUE DELLAFIORI MORALES, en representación del Segundo Solicitante, MATRIZ IDEAS S.A., presenta su demanda de asignación del dominio **mgideas.cl**, argumentando que 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 su identidad, crear ambientes más alegres, y generar espacios cotidianos de juego y creatividad. 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.

Con su marca "CASA&IDEAS", MATRIZ IDEAS S.A. inicia su internacionalización en 2005, 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 también "NIÑO&IDEAS" y en 2006, "EMPORIO&IDEAS", ambos en Chile.

MATRIZ IDEAS S.A. 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.

El Segundo Solicitante añade que ha posicionado su actividad económica y, ha construido la cadena de tiendas de que es dueña en todo el país y en el extranjero, bajo el nombre "CASA&IDEAS", e "IDEAS", de los cuales existe un familia de registros derivados de este concepto para marcas, nombres de dominio y registros de Propiedad Intelectual. La familia distintiva "IDEAS" es conocida ampliamente en el mercado identificando la actividad de MATRIZ IDEAS S.A. y sus productos en el mercado nacional y extranjero, a saber:

disenoeideas.cl

ideadiseño.cl

idealist.cl

ideasparatodos.cl

ideaspublicidad.cl

ideasyregalos.cl

idhea.cl

productordeideas.cl

radiocasaideas.cl

regaloideas.cl

datoideas.cl

ideacestas.cl

dineroideas.cl

casaideas.cl

matrizideas.cl

El Segundo Solicitante agrega que conceptualmente "CASAIDEAS" y su familia de dominios basados en el concepto "IDEAS" son determinantemente parecidos con el dominio **mgideas.cl**, esto porque lo solicitado recoge el elemento o concepto central y distintivo de lo registrado, "IDEAS" y no le añade ningún elemento distintivo, lo que se acredita un mejor derecho a favor de MATRIZ IDEAS S.A. por el hecho de ser dueño de dos nombres de dominio similares, como es **casaideas.cl** y **matrizideas.cl**, y más aún si lo solicitado no tiene complementos que logren distinguirlo adecuadamente.

El Segundo Solicitante indica que hoy en día Internet se ha elevado como plataforma comercial en las relaciones económicas, y en este espacio virtual los nombres de dominio son identificadores que deben cumplir con todos los principios que rigen la propiedad industrial e intelectual, ya que si no cumplen estos requisitos pueden interferir en la competencia leal y libre del mercado virtual del Internet provocando confusión y engaño al consumidor. Por este motivo, MATRIZ IDEAS S.A. ha concurrido en diversas disputas por dominios para proteger su espacio ganado con el esfuerzo de sus creaciones, objetando diversos nombres de dominio los cuales le han sido designados tras diversos procedimientos de resolución de conflictos contenidos en el reglamento de NIC Chile.

El Segundo Solicitante señala que los dominios concedidos a MATRIZ IDEAS S.A. tienen el concepto o idea central de sus marcas y dominios, por lo que de encontrarse los consumidores navegando en búsqueda de productos y servicios en Internet, podrían ser inducidos a la confusión respecto del origen comercial de productos y servicios como también un desvío de clientela y en general disminución del poder distintivo de un concepto creado y posicionado en el mercado por MATRIZ IDEAS S.A.

MATRIZ IDEAS S.A., como continuadora legal de DH EMPRESAS S.A., es dueña de marcas comerciales para el nombre "CASA&IDEAS", "&IDEAS", como también de frases de propaganda asociadas al mismo, a saber:

- **"&IDEAS"**, Registro № 763.668, para distinguir productos de la clase 16;
- "&IDEAS", Registro № 735.081, para distinguir servicios de la clase 36;
- "CASA&IDEAS", Registro № 711.333, para distinguir servicios de la clase 35;
- "CASA&IDEAS", Registro № 711.332, para distinguir productos de la clase 16;
- **"ESTILO CASA&IDEAS"**, Registro № 676.115, para distinguir productos clase 16;
- "CASA&IDEAS", Registro № 714.164, para distinguir servicios de la clase 36;
- "CASA&IDEAS", Registro № 711.334, para distinguir servicios de la clase 39;
- "CASA&IDEAS", Registro № 676.114, para distinguir productos de la clase 24:

- "CASA&IDEAS", Registro Nº 721.255, para distinguir productos de las clases 20, 21, 25 y 28;
- "CASA&IDEAS", Registro № 833.150, para distinguir productos de las clases 4, 11, 14, 18, 22, 26 y 27;
- "PRAGA-CASA&IDEAS", Registro № 765.543, para distinguir productos de la clase 24;
- "CASA&IDEAS LINEA BLOCK", Registro № 556.051, para distinguir productos de la clase 20;
- "CASA&IDEAS", Registro Nº 643.366, para distinguir establecimiento comercial de compra y venta de productos de las clases 1 a la 34, en la Quinta Región;
- "CASA&IDEAS", Registro Nº 643.365, para distinguir establecimiento comercial de compra y venta de productos de las clases 1 a la 34, en la Cuarta Región;
- "CASA&IDEAS", Registro № 643.367, para distinguir establecimiento comercial de compra y venta de productos de las clases 1 a la 34, en la Décima Región;
- "CASA&IDEAS", Registro № 643.364, para distinguir establecimiento comercial de compra y venta de productos de las clases 1 a la 34, en la Octava Región;
- "CASA&IDEAS", Registro Nº 643.363, para distinguir establecimiento comercial de compra y venta de productos de las clases 1 a la 34, en la Séptima Región;
- "CASA&IDEAS", Registro Nº 643.362, para distinguir establecimiento comercial de compra y venta de productos de las clases 1 a la 34, en la Novena Región;
- "CASA&IDEAS", Registro Nº 643.360, para distinguir establecimiento comercial de compra y venta de productos de las clases 1 a la 34, en la Segunda Región;
- "CASA&IDEAS", Registro № 617.564, para distinguir establecimiento comercial de compra y venta de productos de las clases 1 a la 34, en la Región Metropolitana;
- "CASA&IDEAS", Registro Nº 617.566, para distinguir establecimiento comercial de compra y venta de productos de las clases 1 a la 34, en la Región Metropolitana;

- "CASA&IDEAS", Registro № 542.913, para distinguir establecimiento comercial de compra y venta de productos de las clases 1 a la 34, en la Región Metropolitana;
- "IDEAS DE NIÑO EN CASA & IDEAS", Registro Nº 617.565, para distinguir productos de las clases 1 a la 34;
- "CASA&IDEAS, UN LUGAR PARA DESCUBRIR", Registro Nº 560.392, para distinguir productos de las clases 1 a la 34;
- "SOLO LAS MEJORES IDEAS DEL MUNDO PARA SU CASA EN CASA&IDEAS", Registro Nº 599.994, para distinguir productos de las clases 1 a la 34;
- "IDEAS DE INVIERNO, IDEAS DE VERANO, IDEAS DE OTOÑO, IDEAS DE PRIMAVERA EN CASA&IDEAS", Registro № 599.993, para distinguir productos de las clases 1 a la 34.

MATRIZ IDEAS S.A. señala que el ser dueño de una marca comercial muy similar al nombre de que se trata, es antecedente de mejor derecho para la asignación del dominio disputado. En efecto, la marca "CASA&IDEAS" e "&IDEAS" abarca el concepto del nombre solicitado en autos **mgideas.cl**, esto porque "MGIDEAS" se percibe en significado como "ideas" de modo genérico lo cual puede ser asociado a las marcas y nombres de dominio de MATRIZ IDEAS S.A. el cual promociona todos sus productos a través de Internet. "MGIDEAS" parece ser una derivación o un enlace especializado de las marcas registradas y página Web de MATRIZ IDEAS S.A., existiendo amplias posibilidades de ser relacionadas al mismo origen.

MATRIZ IDEAS S.A. es conocida por su marca "CASA&IDEAS" e "&IDEAS", marcas que operan en los negocios a través de los diversos registros ya mencionados, entre ellos para los servicios de las clases 35, 36 y 39, a través de una gráfica, un concepto o "*Trade Dress*", el cual se verá afectado y perjudicado por el dominio solicitado. La existencia de un nombre de dominio como el de la disputa, podría generar confusión en cuanto al origen empresarial de los productos vendidos y, en especial, a la publicidad usada por MATRIZ IDEAS S.A.

El Segundo Solicitante añade que en la página **mgideas.cl** se puede apreciar el logo y publicidad usado por la Primera Solicitante, así como el rubro al cual se va a aplicar. Se distingue en la página un logo "diseño&turismo" que usa el término & (ampersand) para enlazar los conceptos, al igual que "casa&ideas", del cual se constata que el ámbito o rubro ofrecido al mercado colisiona con el posicionado por MATRIZ IDEAS S.A., quien incluye en sus propiedades la distintividad para diseño, como sus registros marcarios de las clases 35, 16, 36, entre otras.

El Segundo Solicitante considera que con lo expuesto, se tienen acreditados los siguientes hechos:

- 1) MATRIZ IDEAS S.A. tiene como su actividad económica la venta al detalle de diversos productos para el hogar, venta que efectúa a través de un gran trabajo publicitario y amplios servicios y tiendas, los cuales se distinguen por diversos registros de propiedad intelectual, marcas y nombres de dominio, que conforman en conjunto una familia "IDEAS", conforme se aprecia de las impresiones mencionadas y registros marcarios.
- 2) MATRIZ IDEAS S.A. es titular de registros marcarios para distinguir establecimientos comerciales bajo el nombre "CASA&IDEAS" en el país y para distinguir servicios de las clases 35, 36 y 39. También es titular de registros para distinguir productos en casi todas las clases, los cuales de venden bajo los servicios y frases de propaganda aplicadas a sus establecimientos comerciales, conforme se detalló precedentemente.
- 3) MATRIZ IDEAS S.A. es titular de registros marcarios para distinguir servicios de "distribución, transporte, embalaje, bodegaje y almacenaje de toda clase de artículos, servicios de agencias de turismo" de la clase 39 y para distinguir "servicios de importación, exportación y representación de todo tipo de artículos, publicidad y servicios de compra y venta a través de Internet, publicidad en general" de la clase 35. Además, es titular de registros para "publicaciones periódicas y no periódicas" de la clase 16 y "servicios financieros y de inversión" en la clase 36, bajo el nombre "&IDEAS" y "CASA&IDEAS", conforme se detalló precedentemente.
- 4) MATRIZ IDEAS S.A. es titular de los sitios Web **casaideas.cl** y **matrizideas.cl**, el que usa para identificar su negocio. Además, ha ganado diversos conflictos de dominio asignándosele los dominios que fueron mencionados.
- 5) Todas las marcas y registros detallados precedentemente han sido usados en el país y en el extranjero y son conocidas notoriamente bajo una imagen adquirida o *trade dress*, la cual se promociona también en la red o plataforma mercantil virtual.

El Segundo Solicitante concluye que el nombre **mgideas.cl** será asociado inequívocamente por el público consumidor a MATRIZ IDEAS S.A. y, ello es así, por un doble juego de razones. El primero, la similitud que presenta con las direcciones de Internet usadas **casaideas.cl** y **matrizideas.cl** y, segundo, porque el dominio **mgideas.cl** pedido evoca el mismo concepto que engloba la familia "IDEAS" de la cual es dueña MATRIZ IDEAS S.A., sin que los genéricos "MG" logren otorgarle distintividad, por lo que de existir dicho dominio en la plataforma comercial Internet, provocaría el error o confusión en el público consumidor quien asociaría el dominio pedido con el origen empresarial de la familia "IDEAS".

7. Que por resolución de fecha 14 de agosto de 2009, se provee el escrito presentado con fecha 10 de julio de 2009 por el Segundo Solicitante, MATRIZ IDEAS S.A. y se

da traslado al Primer Solicitante de la demanda arbitral correspondiente, lo que se notifica por correo electrónico.

8. Que con fecha 1 de septiembre de 2009 la Primera Solicitante, doña LUCÍA CAROLINA CHACÓN OVANDO, hace su presentación de asignación del dominio mgideas.cl, indicando que su defensa parte de la base del conocimiento que tiene su esposo en lo relacionado al marketing y la publicidad. En este sentido, al utilizar desde hace años el término "MG", con el slogan "IDEAS DE IMPACTO VISUAL", decidieron utilizar el nombre de mgideas.cl. El uso de las letras "MG" tiene su origen en las siglas del nombre de su esposo, MARCELO GÓMEZ, y el concepto de vender "IDEAS" dentro del servicio gráfico que entregan. Estos servicios son implementadas en los medios gráficos solicitados por sus clientes.

La Primera Solicitante indica que vive en Pichilemu, ciudad de la región de O'Higgins, que está muy vinculada al turismo y, a su juicio, existe la necesidad de ofrecer lo que tiene esta zona en esta materia. Por esta razón, nació la idea de crear la página Web **mgideas.cl**, donde sus clientes – que en su mayoría son dueños de cabañas, restaurantes, residenciales, etc. – puedan mostrar y vender sus productos y servicios.

La Primera Solicitante añade que con la finalidad de materializar su deseo, ingresó a la página Web de NIC Chile el día 24 de febrero del 2009, y siguiendo el procedimiento de consultar por dominios inscritos, no apareció existente el nombre de **mgideas.cl**. Por consiguiente, completó la solicitud siguiendo cada uno de los pasos establecidos, llegándole con fecha 11 de marzo de 2009 la factura electrónica correspondiente.

La Primera Solicitante se muestra extrañada de que con fecha 25 de febrero del 2009, o sea al día siguiente que llenó su solicitud de dominio, apareció el Segundo Solicitante pidiendo el mismo nombre.

Con posterioridad, en la audiencia de mediación de NIC Chile sostenida en Santiago el día 5 de mayo, doña LUCÍA CAROLINA CHACÓN OVANDO le preguntó al Segundo Solicitante si su aparición había sido por coincidencia, indicándole ésta que les llega información de inmediato cuando aparece alguna persona solicitando algún dominio con el concepto "ideas". La Primera Solicitante señala que en esa oportunidad dejó claro que **mgideas.c**l le interesa ya que es parte de su imagen corporativa, en relación al giro de servicios gráficos publicitarios.

Para la Primera Solicitante, es de toda lógica pensar que el Segundo Solicitante debería haber realizado la consulta de dominios inscritos, tal como lo hizo ella y éticamente respetar la existencia de un Primer Solicitante, como es su caso.

Doña LUCÍA CAROLINA CHACÓN OVANDO entiende que al Segundo Solicitante le molesta el uso del término "IDEAS", pero considera que es un concepto muy amplio de usar, sobre todo en el mundo gráfico y creativo, siendo clave para presentar proyectos o campañas publicitarias a empresas que lo requieran o postulación a proyectos comunicacionales respecto de los cuales organismos del estado llaman a concurso. Al respecto, adjunta copia de un contrato de servicios solicitados por una

consultora que se adjudicó uno de estos proyectos para la comuna de Paredones y para el cual realizó el trabajo gráfico.

La Primera Solicitante indica que como emprendedora, debe luchar con empresas que quieren monopolizar una palabra tan universal, que puede ser utilizada en diferentes términos, con el resultado de beneficios para uno y el uso de estrategias publicitarios de otros. Así, por ejemplo, se cuestiona, que pasaría si fuera dueña de una marca de un papel higiénico "SUAVECITO" y tenga que competir con la marca de otro papel higiénico reconocida, que tiene como concepto el nombre "CONFORT". Indica que le sería difícil, pero a la vez fácil para ellos competir con esto, ya que las personas o usuarios, en vez de pedir un papel higiénico marca "SUAVECITO", sólo dirían "¿me da un Confort?

Doña LUCÍA CAROLINA CHACÓN OVANDO, en defensa de su solicitud del dominio **mgideas.cl**, añade que la importancia que le da a una palabra de concepto universal como lo es "IDEAS", y acompañarlo con dos letras que representan las siglas de un nombre y apellido, es la síntesis o imagen corporativa, que representa aquellos servicios que entregan a sus clientes, relacionados al diseño gráfico publicitario, y busca complementarlo con algo muy relacionado a su zona, como lo es el turismo de Pichilemu, todo lo cual formará parte de la información que tendrá su página Web, en circunstancias que actualmente sólo incluye una presentación y un contacto.

Producto de este conflicto, agrega la Primera Solicitante, han tenido que aplazar el lanzamiento de la página, a pesar de que ya está prediseñada. La fecha de inicio del sitio Web originalmente iba a ser el mes de agosto, tiempo importante y significativo para la venta comercial de los espacios destinados a la publicidad de un anunciante, y para la entrega de información de las actividades que se desarrollan en el periodo de Fiestas Patrias.

Doña LUCÍA CAROLINA CHACÓN OVANDO añade que como campaña estratégica propia de **mgideas.cl**, se dio inicio a algunos medios gráficos y radiales que permiten comenzar a introducir este nombre, previo al lanzamiento oficial de la página, donde se utilizarán otros medios de nivel masivo. Lo anterior, señala acreditarlo mediante un CD, que incluye la grabación de dos cuñas radiales que están apareciendo en la radio ISLA FM, 95.9 de Pichilemu.

La Primera Solicitante cree haber dejado claro su interés de trabajar con su imagen corporativa **mgideas** y, a la vez, utilizarlo como dominio .CL, para desarrollar así sus proyectos de corto y largo plazo. Además, a contar del mes de septiembre del año 2008, hizo su iniciación de actividades en primera categoría.Es así como producto de proyectos gráficos adjudicados en agosto, imprimieron facturas, las cuales llevan su imagen e información corporativa de acuerdo a su marca, lo que acredita mediante fotocopia de diseño de su factura actual.

Por último, doña LUCÍA CAROLINA CHACÓN OVANDO acompaña documentación que considera relevante para acreditar sus dichos y para demostrar su mejor derecho al dominio en conflicto, entre otros:

- a) Declaracion jurada, la cual respalda su representación por parte del señor Sebastian Maffioletti Opazo en la audiencia del día viernes 26 de junio;
- b) Original de factura del año 2006, en la cual se utiliza el concepto MG, y el slogan IDEAS de impacto visual;
- c) Adhesivo utilizados por la Primera Solicitante en los trabajos que entregan y en los vehículos de locomoción colectiva;
- d) Fotocopia de factura;
- e) Comprobante del pago hecho a NIC Chile por el dominio **mgideas.cl**;
- f) Tarjetas de presentación, en las cuales entrega información relacionada a **mgideas.cl**, ya sea el e-mail y el anuncio de la dirección de la página;
- g) Nueva tarjeta de presentación, en la cual utiliza la imagen de MGIDEAS y correos configurados al dominio, actualmente en funcionamiento, como lucia@mgideas.cl y marcelo@mgideas.cl;
- h) Fotocopia de carta recibida por la Oficina de Partes de la Municipal de Pichilemu, enviada al Alcalde y al Honorable Concejo de dicha Municipalidad con fecha 20 de junio de 2008, el cual usa como imagen corporativa el slogan "MG, IDEAS DE IMPACTO VISUAL";
- i) Díptico usado para Fiestas Patrias 2008;
- j) Volante promocional de las actividades de Pichilemu, incluyendo mapa turístico diseñado por la Primera Solicitante y su imagen corporativa;
- k) Díptico usado para Fiestas Patrias 2006;
- Volante promocional de las actividades de Pichilemu en el cual se usa el Icono "MG" como imagen corporativa,
- m) Ejemplar de la imagen corporativa utilizada en factura actual;
- n) Copia de contrato de servicios gráficos;
- o) Muestra de servicio gráfico para evento denominado, "Virgen de las Nieves":
- CD con grabación de 2 Cuñas radiales emitidas 12 veces al día, de lunes a sábado en ISLA FM, y fotos de Gigantografía y lienzo con el dominio mgideas.cl, que la Primera Solicitante utiliza en eventos;

- q) Imagen de campaña en conjunto con medio radial: este evento se desarrolló en el mes de abril, utilizándose el lienzo según muestra impresa;
- r) Invitación a visitar el sitio Web **mgideas.cl**, a pesar que por ahora es solo una presentación.
- 9. Que con fecha 11 de septiembre de 2009, se provee la presentación de fecha 1 de septiembre de 2009 de la Primera Solicitante, doña LUCÍA CAROLINA CHACÓN OVANDO, notificándose a las partes por correo electrónico.
- 10. Que con fecha 16 de septiembre de 2009, don ENRIQUE DELLAFIORI MORALES, en representación del Segundo Solicitante, MATRIZ IDEAS S.A., solicita se tenga por evacuado el traslado de la Primera Solicitante en rebeldía, ya que sus argumentos fueron presentados con fecha 1 de septiembre de 2009, estando fuera del plazo establecido por el procedimiento citado, motivo por el cual los argumentos allí vertidos no son válidos para la decisión del asunto controvertido. Esto, toda vez que considera que la presentación extemporánea de la Primera Solicitante atentaría contra el principio de la ritualidad de todo proceso, al estarse presentado fuera de los términos establecidos en el procedimiento acordado por ambas partes y, además, porque atentaría contra el principio de bilateralidad de la audiencia, al no poder ser rebatidos por el Segundo Solicitante, al tenerse incluidos en el expediente a través de la resolución "téngase presente".
- 11. Que con fecha 29 de septiembre de 2009, se provee el escrito de don ENRIQUE DELLAFIORI MORALES, en representación del Segundo Solicitante, MATRIZ IDEAS S.A. A su vez, se cita a las partes a oír sentencia, resolución que es notificada a las partes por correo electrónico.

Y CONSIDERANDO:

- 1. Que de acuerdo al artículo 7 del Procedimiento de Mediación y Arbitraje contenido en la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, los árbitros llamados a resolver los conflictos de nombres de dominio tendrán el carácter de "arbitrador" y, por ende, deberán fallar obedeciendo a lo que su prudencia y la equidad le dictaren.
- 2. Que el artículo 14 inciso primero de la Reglamentación de NIC Chile señala que es de responsabilidad exclusiva de cada solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros.
- 3. Que el mismo cuerpo legal en su artículo 10 inciso primero establece un término de 30 días corridos contados desde la publicación de la nueva solicitud en la lista de solicitudes en trámite de la página Web de NIC Chile, con el objeto de que eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio.

- 4. Que si bien la Primera Solicitante, doña LUCÍA CAROLINA CHACÓN OVANDO, hizo su presentación de mejor derecho extemporáneamente, al ser este sentenciador árbitro arbitrador, resuelve el caso de acuerdo a lo que la prudencia y equidad le dictan. Por consiguiente, para una comprensión adecuada de las alegaciones o derechos de los solicitantes, ha resuelto admitir la presentación hecha por la Primera Solicitante.
- 5. Que la Primera Solicitante señala que utiliza el nombre de **mgideas.cl**, al incorporar éste las letras "MG", las cuales corresponden a las iniciales del nombre y apellido de su esposo, MARCELO GÓMEZ. A su vez, las siglas "MG" ya las usaba con el slogan "**IDEAS DE IMPACTO VISUAL**", por lo que luego de verificar que el dominio **mgideas.cl** no estaba inscrito aún, decidió solicitarlo.
- 6. Que la Primera Solicitante señala que su rubro es el del marketing y la publicidad, dedicándose en particular al diseño gráfico publicitario, a través del cual vende "IDEAS". En este sentido, agrega que pidió el nombre de dominio de autos con el objeto de que sus clientes pudieran mostrar y vender sus productos y servicios a través de los diversos medios gráficos que trabaja.
- 7. Que, por otro lado, mediante la documentación acompañada por el Segundo Solicitante, MATRIZ IDEAS S.A., la cual no fue objetada por el Primer Solicitante, se ha acreditado fehacientemente que es titular en Chile de numerosas marcas comerciales para la expresión "CASA&IDEAS" y "&IDEAS", como también de frases de propaganda asociadas a estas expresiones y de variantes de sus marcas, tales como "NIÑO&IDEAS" y "EMPORIO&IDEAS".
- 8. Que, a su vez, el Segundo Solicitante es asignatario de nombres de dominio que incluyen el sufijo "IDEAS", tales como **productordeideas.cl**, **radiocasaideas.cl**, **regaloideas.cl**, **datoideas.cl**, **dineroideas.cl**, **casaideas.cl** y **matrizideas.cl**.
- 9. Que de un somero análisis de la base de datos de NIC Chile puede advertirse que existen numerosos nombres de dominio asignados a terceros que incluyen la expresión "IDEAS", de tal forma que el Segundo Solicitante no tiene derechos exclusivos y excluyentes sobre dicha expresión.
- 10. Que, por otro lado, las siglas "MG" que conforman la parte inicial del nombre de dominio en disputa, no se relacionan con ninguna de las marcas comerciales ni nombres de dominio citados por MATRIZ IDEAS S.A. como de su propiedad, por lo que contrariamente a lo que señala el Segundo Solicitante no se advierte que vaya a producirse error o confusión en el público consumidor, ni que los consumidores vayan a asociar el dominio mgideas.cl con el origen empresarial de la familia de marcas "IDEAS" de su propiedad.
- 11. Que de los documentos probatorios acompañados por el Primer Solicitante en este proceso, se acredita un uso real y efectivo de la marca "**MG IDEAS**" en el mercado, con anterioridad al inicio de este juicio arbitral, a pesar de que la Primera Solicitante no ha acreditado tener registrada dicha marca.

- 12. Que en los juicios arbitrales sobre nombres de dominio recaídos en las solicitudes competitivas como en este caso, el nombre de dominio debe ser otorgado a aquella de las partes que pruebe tener un mejor derecho sobre el mismo.
- 13. Que en el caso de autos, es evidente que el uso que pretende darle la Primera Solicitante al nombre de dominio mgideas.cl, no tiene relación alguna con los productos y servicios amparados por los registros marcarios del Segundo Solicitante. Por consiguiente, en virtud de los fundamentos y antecedentes hechos valer por doña LUCÍA CAROLINA CHACÓN OVANDO, y atendiendo muy especialmente a los principios de prudencia y equidad, este árbitro ha llegado a la convicción de que a la Segunda Solicitante le asiste un mejor derecho al dominio solicitado.

SE RESUELVE:

Asígnense los nombres de dominio **mgideas.cl** a la Primera Solicitante, doña LUCÍA CAROLINA CHACÓN OVANDO, RUT № 14.568.995-3.

Cada parte se hará cargo de sus respectivas costas.

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

Sentencia pronunciada por el árbitro, don Christian Ernst Suárez. Conforme a lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, autorizan esta sentencia como testigos doña Claudia Ruiz Jaramillo y a doña Lorena Carvajal Valdés, quienes firman conjuntamente con el árbitro.

Santiago, 28 de octubre de 2009.-

Christian Ernst Suárez ARBITRO

Testigos:

Claudia Ruiz Jaramillo RUT 16.413.746-5 Lorena Carvajal Valdés RUT 13.554.573-2