MARCOS MORALES ANDRADE
TRIBUNAL ARBITRAL
JUEZ ARBITRO

Rol 6-37-2012
roots.cl
Oficio NIC Chile 16226
Sebastián Tobías Muller v. Easy S.A.

SENTENCIA DEFINITIVA

ARBITRAJE POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO

Santiago, trece de noviembre de dos mil doce.

V I S T O S:

Con fecha 16 de enero de 2012, don Sebastián Tobías Muller, domiciliado en El Membrillo s/n, Pichilemu, en adelante también denominado «Primer Solicitante», solicitó la inscripción del nombre de dominio <roots.cl>, en adelante, la «Primera Solicitud».

Posteriormente, y conforme a lo dispuesto en la regla 10, párrafo 1º, de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, de NIC Chile, en adelante la «RFR-CL», Easy S.A. domiciliada para estos efectos en Av. Andrés Bello 2711, Piso 19, Las Condes, Santiagoen adelante también denominada esta parte «Segundo Solicitante», representada en autos por don Alfredo Montaner Lewin, solicitó igualmente la asignación del mismo nombre de dominio <roots.cl> con fecha 6 de febrero de 2012 en adelante, la «Segunda Solicitud».

Con arreglo a lo dispuesto en el párrafo primero del apartado 12 de la RFR-CL, y apartados 1, 4 y 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, en adelante el «Anexo», contenido en la RFR-CL, y mediante oficio 16226, de fecha 14 de mayo de 2012, NIC Chile designó al infrascrito como árbitro arbitrador para la resolución del presente conflicto sobre asignación del nombre de dominio <roots.cl>, en adelante también singularizado como el nombre de dominio «disputado», «en disputa», «en conflicto» o «litigioso», haciéndole llegar por vía electrónica la documentación disponible en dicho soporte.

Con fecha 15 de mayo 2012, este sentenciador aceptó el cargo de árbitro arbitrador y juró desempeñarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible. En

la misma resolución, se tuvo por constituido el arbitraje y por instalado el tribunal arbitral, fijándose su sede de funcionamiento. Adicionalmente, con igual fecha, se citó a las partes a una audiencia en la sede del tribunal, disponiéndose que dicha audiencia se llevaría a efecto con las partes que asistan, y que en caso de no producirse conciliación entre las partes se fijaría el procedimiento a seguir para la resolución del conflicto. Finalmente, en la misma resolución se ordenó agregar a los autos el oficio recibido y notificar a NIC Chile y a las partes. Según consta en autos, la resolución antes indicada fue notificada a las partes y a NIC Chile.

Con fecha 25 de mayo de 2012 se celebró la audiencia a que fueron citadas las partes, con la sola asistencia del representante del Segundo Solicitante, en presencia de este árbitro y en rebeldía del Primer Solicitante. No produciéndose conciliación en dicha audiencia, el tribunal informó que las reglas de procedimiento serían detalladas en una resolución a ser notificada a las partes. De todo lo obrado se levantó un acta que fue firmada por la parte compareciente y por el árbitro.

Conforme a lo establecido en dicha audiencia, las reglas de procedimiento fueron establecidas mediante resolución notificada a ambas partes por correo electrónico, sin que fuera objeto de recursos. En resolución posterior, y conforme a las reglas de procedimiento, se fijó plazo para la presentación de las demandas.

Únicamente el Segundo Solicitante presentó demanda acompañando documentación probatoria en sustento de su pretensión. Básicamente afirma en su demanda:

(A) 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 nuestro país. A lo largo de su historia EASY S.A. ha ido satisfaciendo las necesidades de sus clientes en forma completa. Uno de los aspectos destacados, es su orientación a las soluciones integrales para quienes quieren desarrollar sus propios proyectos, ya que cada tienda tiene una oferta de más de 35.000 productos distintos, tanto nacionales como importados, los que se distinguen por su calidad y buenos precios. En este contexto, EASY S.A. se ha caracterizado por ofrecer a sus clientes productos de gran calidad, ofreciendo diversas marcas en sus tiendas, pero también ofreciendo marcas propias para productos especializados. Entre estas marcas podemos encontrar BEEFMAKER, ROBUST, KALENDA y ROOTS por

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

mencionar sólo algunas, las que han adquirido fama y notoriedad gracias a la difusión que EASY ha hecho de los productos que se ofrecen bajo dichas marcas. ROOTS, distingue principalmente una línea de productos específicos para el mejoramiento, la mantención y decoración de exteriores, como mangueras, productos de terraza, herramientas para trabajar el césped y jardinera en general. EASY S.A. real y efectivamente ofrece estos productos en el mercado, por lo que su vinculación con el signo ROOTS resulta evidente.

(B) Entre sus marcas se encuentran precisamente las marcas comerciales que corresponden, o bien se estructuran en base a la expresión “ROOTS”, totalmente IDENTICA al dominio en disputa. Dichas marcas se detallan a continuación:

- Registro Nº 883.800, “ROOTS“, denominativa, para distinguir productos en clase 4.
- Registro Nº 883.802, “ROOTS“, denominativa, para distinguir productos en clase 17.
- Registro Nº 883.603, “ROOTS“, denominativa, para distinguir “aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias” en clase 11.
- Registro Nº 883.604, “ROOTS“, denominativa, para distinguir “herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente; cuchillería, tenedores y cucharas; armas blancas; maquinillas de afeitar” en clase 8.
- Registro Nº 883.912, “ROOTS“, denominativa, para distinguir “utensilios y recipientes para el menaje y la cocina (que no sean de metales preciosos ni chapados); peines y esponjas; cepillos (con excepción de los pinceles); materiales para la fabricación de cepillos; material de limpieza; viruta de hierro; vidrio en bruto o semielaborado (con excepción del vidrio de construcción); cristalería, porcelana y loza” en clase 21.
- Registro Nº 800.757, “ROOTS GARDEN“, mixta, para distinguir productos en clase 22.
- Registro Nº 800.758, “ROOTS GARDEN“, mixta, para distinguir productos en clase 20.
- Registro Nº 800.759, “ROOTS GARDEN“, mixta, para distinguir productos en clase 27.
- Registro Nº 777.539, “ROOTS OUTDOOR FORNITURE“, mixta, para distinguir productos en clase 27.
- Registro Nº 777.540, “ROOTS OUTDOOR FORNITURE“, mixta, para distinguir productos en clase 22.
- Registro Nº 777.541, “ROOTS OUTDOOR FORNITURE“, mixta, para distinguir productos en clase 20.
- Registro Nº 910.600, “ROOTS POOL & ACCESSORIES“, mixta, para distinguir

productos en clase 21.

- Registro Nº 910.601, “ROOTS POOL & ACCESSORIES“, mixta, para distinguir productos en clase 7.
- Registro Nº 910.602, “ROOTS POOL & ACCESSORIES“, mixta, para distinguir productos en clase 9.

(C) EASY S.A. es la legítima dueña de la expresión “ROOTS” para distinguir e identificar sus reconocidos productos orientados a satisfacer las necesidades de diversos usuarios en el rubro de la decoración y mantención de exteriores, productos que son conocidos a nivel nacional ya que nuestra mandante los ofrece y promociona en sus tiendas a lo largo de Chile. Por lo que resulta natural que todos los usuarios de Internet así como el público en general relacione y vincule el signo ROOTS con nuestra mandante. El demandado de autos, al solicitar el nombre de dominio “ROOTS.CL”, podría aprovecharse de la fama y notoriedad que ha obtenido nuestra mandante y sus productos ROOTS a través de los años, desviando a los consumidores y usuarios de Internet a un sitio que no sería propiedad de EASY. Lo anterior es especialmente relevante si consideramos que la marca ROOTS de nuestra mandante es real y efectivamente utilizada por esta en el mercado e Internet para distinguir sus reconocidos productos. En resumen, “ROOTS” es una marca creada, registrada y profusamente utilizada por nuestra mandante en Chile, por lo que su uso o aprovechamiento por parte de un tercero le causará un grave perjuicio.

(D) Por lo anterior, los usuarios de Internet enfrentados al dominio ROOTS.CL pensarán con toda lógica y razón que éste contiene información relativa a los reconocidos productos que ofrece nuestra mandante bajo dicho signo, precisamente en Chile (.CL). Asimismo, se debe considerar que conforme a las reglas de la lógica, los usuarios de Internet al enfrentarse al dominio ROOTS.CL, concluirán que éste corresponde a nuestra mandante o bien que cuenta con la autorización de EASY para su uso, cuestión que reiteradamente hemos señalado no ocurre en la especie, y que evidentemente causará un grave perjuicio a nuestra representada. Al respecto, es importante señalar que el artículo 14 del Reglamento dispone expresamente que “Será de responsabilidad exclusiva del 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”.

En sustento de su pretensión, el Segundo Solicitante acompañó los siguientes documentos probatorios:

- Copia de los certificados de registro marcario y solicitudes individualizadas en su presentación.
- Impresión del sitio web oficial www.easy.cl, en el cual aparece su historia, sus tiendas a nivel nacional, así como sus productos y servicios asociados.
- Impresión del sitio Web de la enciclopedia virtual de Internet www.wikipedia.org, en el cual aparece una breve reseña histórica de nuestra mandante.
- Impresión del sitio Web www.mercadolibre.cl en donde aparecen una serie de anuncios de venta o de compra de productos ROOTS.
- Impresión del sitio Web www.cencosud.cl, en el cual se puede observar la historia y las unidades de negocios del conglomerado al cual pertenece nuestra mandante.
- Copia del fallo arbitral recaído sobre la asignación del nombre de dominio promain.cl y viñasdelmaipo.cl.

Se confirió traslado al Primer Solicitante, sin que éste contestara la demanda, y finalmente, se citó a las partes a oír sentencia.

C O N S I D E R A N D O:

1.-) Que en relación a la procedencia del presente arbitraje, al ámbito de competencia y a su carácter vinculante para las partes, la regla 6 de la RFR-CL señala que «Por el hecho de solicitar la inscripción de un nombre de dominio bajo el Dominio CL, se entiende que el solicitante: [...] acepta expresamente, suscribe y se compromete a acatar y regirse por todas las normas contenidas en el presente documento, sin reservas de ninguna especie»; mientras que el párrafo tercero de la regla 12 de la RFR-CL señala que «Por el solo hecho de presentar su solicitud, todos los solicitantes se obligan, a aceptar el mecanismo de mediación y arbitraje para solución de conflictos que se susciten en la inscripción de nombres de dominio, a acatar su resultado, y a pagar los gastos y las costas según lo determine el árbitro». En relación a las exigencias normativas substantivas establecidas para las solicitudes de inscripción de nombres de dominio, dispone

el párrafo primero de la regla 14 de la RFR-CL que «*Será de responsabilidad exclusiva del 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*».

2.-) Que, en consecuencia, habiendo texto expreso que establece condiciones o requisitos de registrabilidad de un nombre de dominio, entonces la aplicación preferente de la citada norma de la regla 14, párrafo 1º, de la RFR-CL resulta ineludible a estos efectos, ello sin perjuicio que la apreciación de los hechos involucrados y la toma de decisión a este respecto deberán, en todo caso, ser armónicas con principios de prudencia y equidad aplicables por este sentenciador. Si aún así se decide que todas las solicitudes en conflicto se encuentran excluidas de los alcances de dicha norma, entonces la controversia deberá resolverse únicamente recurriendo a razones de prudencia y equidad diferentes de las contempladas en dicha norma. En consecuencia, corresponde analizar en primer lugar si se configura o no alguna de las hipótesis contempladas en la citada regla 14 RFR-CL.

3.-) Que no existen antecedentes en autos para concluir que alguno de los solicitantes haya incurrido en conductas contrarias a normas sobre abusos de publicidad o principios de competencia leal o ética mercantil, a fin de arribar a una decisión basada en razonamientos de prudencia y equidad, particularmente porque se desconoce el tipo de actividad que ejerce el Primer Solicitante.

4.-) Que en relación a la posible infracción a derechos válidamente adquiridos, este sentenciador entiende que una solicitud de registro de nombre de dominio afecta derechos válidamente adquiridos cuando concurren copulativamente los siguientes presupuestos, a saber:

a) Que una de las partes sea *titular* de un derecho adquirido sobre un nombre, marca u otra designación o signo distintivo reproducido, incluido o aludido en el nombre de dominio disputado; y

b) Que exista una «afectación» a dicho derecho adquirido, la que puede verificarse de diversos modos, puesto que la norma en análisis recurre a la expresión «contrariar», la cual, dada su amplitud, comprende cualquier tipo de afectación a un derecho, sea que se trate de una perturbación, afectación

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

o perjuicio, sea en relación al derecho en sí o a su libre ejercicio.

5.-) Que la concurrencia de las condiciones copulativas señaladas precedentemente debe verificarse, además, al momento de presentación de la solicitud respectiva, ya que de otro modo no podrían contrariarse derechos adquiridos mediante la solicitud misma. En suma, conforme a lo dicho, una solicitud de registro de nombre de dominio contraría derechos válidamente adquiridos *cuando mediante la misma se perturba, afecta o perjudica un derecho adquirido sobre un nombre, marca comercial u otra designación o signo distintivo, por estar reproducido, incluido o aludido en el nombre de dominio disputado*.

6.-) Que en relación a la existencia de derechos o intereses legítimos relevantes en la especie, el Primer Solicitante, don Sebastián Tobías Muller, no ha demostrado derecho ni interés legítimo alguno en un nombre, marca u otra designación o signo distintivo —preexistente a su solicitud de asignación del nombre de dominio en conflicto— que esté reproducido, incluido o aludido en aquél. En efecto, dicha parte no presentó demanda ni tampoco contestación, no obstante haber sido debidamente emplazada y notificada durante el curso del proceso de todas y cada una de las resoluciones dictadas. Por otro lado, a la época de esta sentencia, dicha parte no utiliza el nombre de dominio disputado como sitio *web*, según consta a este sentenciador tras haber intentado localizarlo mediante la URL <http://www.roots.cl>, de lo cual se ha dejado constancia en autos.

7.-) Que, por el contrario, se encuentra ampliamente acreditado en autos que Easy S.A., Segundo Solicitante, es titular de derechos adquiridos sobre la marca ROOTS, registrada a su nombre en nuestro país con anterioridad a la fecha de presentación de la Primera Solicitud. En efecto, de los documentos acompañados por el Segundo Solicitante, no objetados, consta que es titular de la marca ROOTS, entre otros, bajo los registros Nº 883800, Nº 883802, Nº 883803, Nº 883804 y Nº 883912, que distinguen respectivamente productos de las clases 4, 17, 11, 8 y 21, todos ellos correspondientes al mes de mayo de 2010.

8.-) Que en términos generales y abstractos, las hipótesis expuestas relativas a la «alusión», «reproducción» o «inclusión» de un nombre, marca u otra designación o signo distintivo en un nombre de dominio pueden verificarse tanto si dicha colisión se manifiesta de manera completa o bien únicamente en su núcleo característico o evocativo. En igual sentido, las hipótesis de afectación a

derechos pueden ser muy variadas, pudiendo mencionarse, entre otras, la confusión, asociación o denigración de derechos de terceros.

9.-) Que cuando los contenidos de los nombres de dominio son “simples”, breves o compuestos por un elemento, es razonable recurrir a metodologías de cotejo, como los criterios conceptual, fonético y gráfico, ello sin perjuicio de dejar abierta la posibilidad de incorporar otros elementos de valoración, según cuál sea el caso concreto. Además, este sentenciador entiende que cada uno de dichos elementos analíticos puede operar autónoma o independientemente, lo que se traduce en la adopción de cualquiera de ellos al momento de justificar o sustentar una decisión.

10.-) Que en la especie el SLD del nombre de dominio <roots.cl> corresponde íntegramente a una marca registrada a nombre del Segundo Solicitante, antecedente que lleva a concluir que la solicitud de asignación de dicho nombre de dominio presentada por el Primer Solicitante perturba, afecta o perjudica los derechos válidamente adquiridos por el Segundo Solicitante sobre su marca comercial ROOTS.

11.-) Que, como consecuencia de lo expuesto, en la medida que el nombre de dominio en litigio fuere asignado al Primer Solicitante, resultaría indudablemente portador de un potencial riesgo de confusión o asociación para los usuarios de la Red, quienes natural y lógicamente tenderán a asociar dicho nombre de dominio con la marca del Segundo Solicitante, de todo lo cual se concluye entonces que la solicitud de registro del nombre de dominio litigioso presentada por el Primer Solicitante perturba, afecta o perjudica los derechos válidamente adquiridos por el Segundo Solicitante sobre su marca comercial ROOTS.

12.-) Que la conclusión precedente, basada en razonamientos de prudencia y equidad, se adecua y resulta armónica además con otras consideraciones adicionales de prudencia y equidad que este árbitro estima relevantes en la especie. En efecto, no habiendo acreditado el Primer Solicitante ningún vínculo con el nombre de dominio litigioso, no obstante haber tenido la oportunidad para ello, mal podría este sentenciador preferir su solicitud en desmedro de la solicitud del Segundo Solicitante, parte que sí ha acreditado oportunamente ser titular de derechos marcarios preexistentes sobre un signo que coincide idénticamente con el referido SLD del nombre de dominio en disputa.

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

13.-) Que, adicionalmente, la solicitud del Primer Solicitante constituye un obstáculo objetivo para que el Segundo Solicitante pueda utilizar su marca ROOTS en la Red, del modo más efectivo y razonable, esto es, reflejando de manera exacta su marca en el SLD correspondiente, dado su carácter nemotécnico y su probable función eficaz como patrón de búsqueda intuitiva en la Red.

14.-) Si bien el Primer Solicitante no usa el nombre de dominio como sitio web —a la época de esta sentencia— ello no significa en modo alguno que dicha situación se vaya a mantener necesariamente en el futuro, sea por parte del Primer Solicitante o por un eventual tercero cesionario.

15.-) Que en virtud de todas las consideraciones precedentes, este sentenciador concluye que en autos se ha acreditado fehacientemente que la solicitud de registro del nombre de dominio <roots.cl> presentada por don Sebastián Tobías Muller contraría los derechos válidamente adquiridos por Easy S.A. sobre su marca comercial «ROOTS», cumpliéndose de este modo uno de los presupuestos contemplados en la regla 14 párrafo 1º de la RFR-CL, conclusión que además es armónica con los razonamientos de prudencia y equidad expuestos en esta sentencia, por lo que resulta entonces justificado rechazar la solicitud presentada por el Primer Solicitante y asignar el nombre de dominio litigioso al Segundo Solicitante.

16.-) Que el párrafo final del apartado 8 de la RFR-CL dispone que «*Las costas del arbitraje serán compartidas por las partes que hayan participado del mismo exceptuando de ello al primer solicitante en el caso de un conflicto por inscripción [...]. Sin perjuicio de lo anterior, el árbitro podrá condenar al pago de la totalidad de las costas del arbitraje, a aquél de los solicitantes que haya pedido el nombre de dominio rechazado a inscripción en casos en que fuere evidente la existencia de derechos incompatibles de terceros por cualquier causa, en que tal solicitante haya actuado de mala fe, o en que el árbitro determine que no ha tenido motivo alguno para litigar*». En la especie, no existen antecedentes para estimar que se configura alguno de los presupuestos establecidos en la citada norma, de manera que el Primer Solicitante deberá quedar eximido del pago de las costas del presente arbitraje.

Y de conformidad, asimismo, con lo establecido en el Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje contenido en la Reglamentación para el Funcionamiento del

Registro de Nombres del Dominio CL y lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales y artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil,

S E R E S U E L V E:

I.- Acoger la demanda deducida por Easy S.A. y, en consecuencia, rechazar la solicitud de asignación del nombre de dominio <roots.cl> presentada por don Sebastián Tobías Muller, RUT 21.519.038-2, ordenando su eliminación.

II.- Asignar el nombre de dominio <roots.cl> a Easy S.A., RUT 96.671.750-5.

III.- No condenar en costas a don Sebastián Tobías Muller.

Notifíquese a las partes. Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile y notifíquesele la presente sentencia para los fines correspondientes.

Rol Nº 6-37-2012.

Fallo dictado por el juez árbitro don Marcos Morales Andrade. Autorizan en calidad de testigos doña Lorena García-Huidobro O., cédula nacional de identidad Nº 6.489.812-4, y doña Claudia Correa R., cédula nacional de identidad Nº 8.549.839-8.