Santiago, 6 de Octubre de 2010.-

Juicio arbitral **dcshoecousa.cl.**
Rol 34 – 2010.-

VISTOS:

Que mediante Oficio No. 012508 de Nic Chile, de fecha 19 de Julio de 2010, se designó a la suscrita como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido nombre de dominio **dcshoecousa.cl.**

Que habiendo aceptado el cargo de árbitro y jurando desempeñarlo fielmente, se citó a las partes a una audiencia de conciliación y/o fijación de procedimiento, a celebrarse el día 3 de Agosto de 2010, a las 12:00 horas, en el despacho de esta Juez Árbitro, notificándoseles la misma por carta certificada, lo que consta en autos.

Que en la fecha y a la hora fijada se llevó a efecto la audiencia con la asistencia de doña María José Arancibia, abogado, con poder delegado del abogado don Jaime Silva Barros, del Estudio Silva & Cía., por el segundo solicitante DC SHOES, INC.; en rebeldía del primer solicitante, don RODRIGO ESTEBAN VALDEBENITO OLATTE; y del árbitro que conoce del presente conflicto.

Que conforme a lo dispuesto en el art. 8° inciso 4° , anexo 1, del Procedimiento de Mediación y Arbitraje, y al no haberse producido conciliación, se fijó el procedimiento arbitral a seguir, de todo lo cual se levantó acta, dándose por notificada personalmente a la parte asistente.

Que en el procedimiento fijado anteriormente, se estipuló un plazo de 10 días hábiles para que ambas partes presentaran sus argumentos y pruebas en relación a la solicitud de nombres de dominio.

Que transcurrido el plazo indicado, ambos solicitantes adjuntaron al proceso sus argumentos y documentos, lo cual consta en autos. Luego, atendido el mérito de autos y especialmente lo dispuesto a fojas 55, se citó a las partes para oír sentencia.

Y además teniendo presente:

1°: Que a fojas 18, con fecha 17 de Agosto de 2010, don Gonzalo Sánchez Serrano, abogado, en representación de **DC SHOES, INC.,** como segundo solicitante y demandante de autos, interpone demanda arbitral de asignación de nombre de dominio, en la cual allega al proceso sus documentos y argumentaciones, para obtener le sea asignado el nombre de dominio en disputa.

2°: Los argumentos antes señalados, en síntesis, son los siguientes:

a. Luego de reseñar la importancia de los Nombres de Dominio en internet, señala que DC Shoes es una compañía californiana especializada en calzado para deportes extremos, entre otros. Fundada en 1993, en la actualidad la compañía pertenece a Quicksilver ; que DC Shoes es una

consolidada empresa conocida en Chile y en el mundo, por lo cual estiman improcedente, atentatorio, inseguro y contrario a derechos de propiedad industrial, y a su fama y prestigio, la posibilidad de asignar el nombre de dominio a la demandada. Es por ello que se ha preocupado de la protección de su imagen famosa y notoria al proceder a registrar como marca comercial tanto DC SHOES como DCSHOECOUSA, y de asignarse el nombre de dominio a la contraria, esta última quedaría desprotegida, vulnerándose el derecho de propiedad sobre dicho signo.

b. Acompaña junto al libelo, un listado de más de 20 nombres de dominio inscritos por la contraparte, para demostrar así que la actitud de ella no es al azar. Además, señala que el primer solicitante ha solicitado el nombre de dominio de autos, el cual coincide plenamente con la marca registrada de su mandante, sin tener autorización para ello, lo cual vulnera diversas normas nacionales e internacionales, entre ellas: el Art. 3 de la Ley No. 20.169, que regula la Competencia Desleal, el Art. 10 bis del Convenio de París, como asimismo el Art. 14 del Reglamento de Nic Chile, que se remite a las anteriores, señalando que es de responsabilidad exclusiva del solicitante que dicha inscripción no vulnere las normas sobre abusos de publicidad, principios de ética mercantil y competencia leal, ni derechos válidamente adquiridos por terceros, como en la especie ocurre. Dan asimismo por acreditado que el primer solicitante ha incurrido en las conductas que configuran una inscripción abusiva, en los términos del Art. 22 del mismo Reglamento.

c. Por lo ya expuesto, reiteran el riesgo de dilución marcaria, cuyo corolario se traduce en un importante atentado a la “identidad comercial, debido a que la marca DCSHOECOUSA, se encuentra contenida completamente en el nombre de dominio en disputa, **dcshoecousa.cl.** Entonces, y de acuerdo al orden público económico, los consumidores deben poder distinguir adecuadamente la procedencia empresarial de los productos y servicios que se le ofrece en el mercado, hecho que claramente se vería afectado en caso de concederse el dominio de autos a la contraria. En resumen, basándose en su interés legítimo, marcas y dominios registrados, presencia comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados, su mandante es titular de un mejor derecho para optar al nombre de dominio en disputa, por lo cual solicita la asignación de éste a su favor.

d. Junto con su presentación, el segundo solicitante acompaña los siguientes documentos, no impugnados por la parte contraria:

1.- Copia de certificado de registro marcario emitido por el sitio web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de la marca registrada **DC SHOES** registro nº 779799

2.- Copia de certificado de registro marcario emitido por el sitio web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de la marca registrada **DCSHOECOUSA** registro nº 578101

3.- Copia de certificado de registro marcario emitido por United States Patent and Trademark Office **DCSHOECOUSA** registro nº 2449069

4.- Copia de certificado de registro marcario emitido por United States Patent and Trademark Office **DCSHOECOUSA** registro nº 3040220

5.- Copia de certificado de registro marcario emitido por United States Patent and Trademark Office **DCSHOECOUSA** registro nº77870623

6.- Copia de certificado de registro marcario emitido por United States Patent and Trademark Office **DC SHOES** registro nº 2340040

7.- Copia de certificado de registro marcario emitido por United States

Patent and Trademark Office **DCSHOECOUSA** registro nº 2074045
8.- Impresión de la página web del segundo solicitante.

3º. Que a fojas 43 y siguientes, y con fecha 19 de Agosto de 2010, don RODRIGO ESTEBAN VALDEBENITO OLATTE, como primer solicitante y demandado de autos, interpone escrito arbitral en el cual solicita la asignación definitiva del nombre de dominio en disputa, presentando para ello sus argumentos y probanzas destinadas a tal efecto. En síntesis, expone que:

a. En primer término, hace notar la poca fiabilidad de gestión del representante del segundo solicitante, en el sentido de realizar cuestionamientos a la participación e inversión desarrolladas por el demandado. Destaca además la circunstancia de que el nombre de dominio de autos estuvo vacante durante un largo lapso de tiempo, sin intención de la contraparte por su inscripción, lo cual demuestra la falta de interés en el nombre de dominio.
b. Señala además que la orientación de sus nombres de dominio están destinadas al desarrollo audiovisual, lo cual hace referencia a sus dos títulos profesionales en comunicaciones. Luego, acompaña búsquedas en la base de datos de solicitudes en trámite de NIC Chile, con respecto al listado presentado por la contraparte de los nombres de dominio solicitados por el primer solicitante, en los cuales señala no tener vinculación alguna sobre ellos, como tampoco tiene relevancia la cantidad de nombres de dominio inscritos.
c. Según lo expresado, señala que su proyecto estará enfocado en el desarrollo de material audiovisual, por lo cual bajo ninguna circunstancia pretende desmerecer o perfilar la marca representada por la contraria, sino que su condición de comercializador de productos de calzado de la marca DC Shoes lo justifica para solicitar el nombre de dominio en disputa, ya que ha trabajado para posicionar productos de dicha marca donde no eran conocidos, existiendo tan sólo falsificaciones, situación que no fue respaldada por la marca, al decidir liberar la importación de dichos productos a mercados persa, entre otros, con lo cual va en desmedro de quienes han realizado esfuerzos por posicionar dicha marca en el mercado, lo cual ha realizado según su postura.
d. Expone que el segundo solicitante cuenta con sus derechos a nivel .com, donde se encuentra su flujo potencial de consumidores, siendo dicho nivel representativo y reconocido a nivel internacional, contrario a la situación de los dominios .cl, no visitados ni conocidos. Además, señala que a nivel .com, su registro es instantáneo y su puesta a disposición es inmediata.
e. Luego adjunta los siguientes documentos, no objetados por la parte contraria:
   1.- Capturas de pantalla extraídas de NIC Chile, de las solicitudes de los nombres de dominio dcshoecousa.cl, maxviu.cl, viprelax.cl, higlife.cl, interviewchile.cl
   2.- Capturas de pantalla extraídas del portal www.reclamos.cl, en los cuales consta el testimonio de usuarios que se han enfrentado a conflictos de asignación o revocación de nombres de dominio.

4º. Que a fojas 50, y haciendo uso del traslado conferido, el segundo solicitante evacúa el traslado conferido por este Tribunal realizando las siguientes consideraciones a lo expuesto por la contraria. En síntesis, señala lo siguiente:

a. En primer lugar, lo presentado por su parte se refiere a solicitudes realizadas por el primer solicitante, las cuales no necesariamente llegan a término, no señalándose que la contraria es titular de ellas, lo cual queda en el registro histórico de solicitudes. Asimismo, solicita se tenga presente que los antecedentes aportados respecto al portal www.reclamos.cl, no pueden ser comprobados, por lo cual deben ser rechazados.
b. Luego, aduce que es loable la finalidad de la solicitud de la contraparte, en relación al desarrollo audiovisual, referido a gente joven. Sin embargo, no entienden por qué no se usó la creatividad, y sin embargo se utiliza una marca renombrada justamente en el segmento de gente joven, marca registrada famosa y notoria, con presencia en el mercado. Entonces, no es posible que un tercero se aproveche de todo ese capital, argumentando que el segundo solicitante pretende apropiarse y arrebatar el nombre de dominio, siendo que en el caso en cuestión sucede lo contrario, es el primer solicitante quien intenta buscar una finalidad al uso de la página, dudosa por lo demás, ya que ni siquiera se ha activado o subido algún contenido.
c. Por último, reproduce los argumentos jurídicos ya señalados en su libelo de demanda.

5º. Que, a fojas 54, este Tribunal resuelve no recibir la causa a prueba, debido a la no existencia de hechos sustanciales, controvertidos y pertinentes y a las pruebas ya aportadas por las partes. Junto con lo anterior, y atendido el mérito, este Tribunal cita a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, de acuerdo al mérito de los antecedentes expresados y hechos llegar a este Tribunal Arbitral, el conflicto de autos se centra en determinar cuál de las dos partes en conflicto posee el mejor derecho, en cuanto a la asignación del nombre de dominio en disputa, **dcshoecousa.cl.**

SEGUNDO: Que don **RODRIGO ESTEBAN VALDEBENITO OLATTE**, es el primer solicitante del dominio en disputa, motivo por el cual es amparado por el principio existente en la materia, conocido como “first come, first served”, o Principio del primer solicitante, el cual nos señala que en caso de no poder probarse un mejor derecho por parte de la contraria, el nombre de dominio debe asignarse a quien primero solicitó su inscripción. Este principio debe considerarse como principio de última ratio, debido a que su utilización es procedente sólo cuando no existan antecedentes de hecho o de derecho que permitan justificar la asignación del nombre de dominio a otro solicitante.

TERCERO: Que como segundo solicitante y demandante de autos aparece **DC SHOES, INC.**, quien solicita la asignación definitiva del nombre de dominio disputado a su favor, por lo cual expone en síntesis ser una empresa especializada en calzado para deportes extremos, con sede en California, Estados Unidos de América. Señala entre otros, que ha hecho esfuerzos notorios para dotar a la marca DC SHOES, y DCSHOESCOUSA de fama y notoriedad a nivel internacional, lo cual ha conseguido. Por este motivo, se ha preocupado de proteger sus marcas comerciales, registrándolas al efecto en Chile y el extranjero. Por otra parte, señala que si bien le parece loable la actitud de la contraria en cuanto a su motivo para solicitar el nombre de dominio, dicha

intención no lo avala, puesto que ha registrado sin autorización un nombre de dominio idéntico a una de sus marcas comerciales, con lo cual dicha actitud configurar un intento de competencia desleal, con el consiguiente riesgo de dilución marcaria y confusión entre los usuarios de internet.

CUARTO: Que el primer solicitante, para acreditar su mejor derecho al nombre de dominio disputado, ha señalado entre otros argumentos, desarrollar un proyecto de desarrollo audiovisual, enfocado a jóvenes chilenos. Aduce además, que el nombre de dominio se encontraba vacante, por lo cual procedió a registrarlo. Por otra parte, señala que su proyecto no interfiere con la marca comercial de la contraparte, ya que no pretende desmerecer o desperfilar dicha marca comercial, toda vez que él mismo ha realizado esfuerzos de posicionamiento de la marca en el mercado nacional, cuando ella no era reconocida, debido a su calidad de comercializador de dichos productos, además de que el nombre de dominio principal de la contraparte se encuentra a nivel .com, que es donde tiene su público objetivo y goza de fama y notoriedad, y no a nivel .cl, el cual sería sólo conocido a nivel local, no gozando de reconocimiento a nivel internacional.

QUINTO: Que este Tribunal estima que el primer solicitante no ha acreditado suficientemente cuál es su real interés con respecto a la asignación del nombre de dominio de autos. De su libelo de contestación, no se desprende ningún antecedente fehaciente respecto a su supuesto desarrollo audiovisual, del cual tan sólo hace mención, sin agregar algún otro argumento que avale sus pretensiones. Es así como de su escrito sólo se desprenden afirmaciones carentes de base, dedicándose a atacar la conducta del segundo solicitante, cuestión que carece de asidero toda vez que dentro del Reglamento de Nic Chile, el cual fue aceptado al momento de presentar su solicitud, se establece expresamente cuáles son los motivos y las condiciones para resolver posibles conflictos de asignación como de revocación de Nombres de Dominio, los cuales el segundo solicitante ha seguido prudencialmente. Dicha actitud no importa ninguna conducta contraria a derecho, a juicio de este Tribunal.

SEXTO: Que, tal como este Tribunal lo ha señalado en reiteradas oportunidades, la calidad de comerciante de los productos o servicios de una marca determinada, no habilita a quien ejerce dicha labor para apropiarse de la fama y notoriedad de ésta. En este orden de cosas, el segundo solicitante ha demostrado fehacientemente ser titular de las marcas comerciales invocadas en su escrito de demanda, titularidad que lo habilita para ejercer la facultad de uso de dichas marcas comerciales en el tráfico económico, y conforme al principio de la especialidad marcaria, lo habilita para utilizarlas dentro del o los rubros inscritos. Es así como, la sola actividad de comercializar productos de dicha marca por parte del primer solicitante, es motivo suficiente para no desconocer la fama y notoriedad de dicha marca comercial, ni tampoco que dicha marca pertenece a su titular. Entonces, de no mediar una autorización expresa de parte del titular, no se puede utilizar la expresión que protege dicha marca comercial con otros fines, dentro de los cuales se incluye la solicitud de un nombre de dominio, máxime considerando que el nombre de dominio solicitado por el demandado, es idéntico a la marca comercial esgrimida por el demandante.

SÉPTIMO: Que, entonces la situación descrita anteriormente vulnera los principios de la ética mercantil y la competencia leal, puesto que un mero agente distribuidor o comerciante de productos de una determinada marca no puede

extender su derecho a comercializar los productos comprendidos bajo dicha denominación a situaciones tales que importen atribución de derechos que son, en este caso, exclusivos de la contraparte, toda vez que su utilización va en la misma vía que la realizada por el tercer solicitante como titular de las marcas comerciales antedichas.

OCTAVO: Que, este Tribunal hace presente que, debido a la complejidad de los nombres de dominio, se ha dispuesto organizarlos, para ampliar y a su vez diferenciar el tipo de organización a los cuales están referidos. Así entonces, debemos distinguir entre los nombres de dominio genéricos o gTLD, entre los cuales se encuentran por ejemplo los .com, .org. edu, etc, y los nombres de dominio locales o ccTLD, los cuales llevan las siglas de cada país, acorde con la norma ISO 3116. Dentro de estos últimos, encontramos los dominios .cl, correspondientes a Chile, los cuales son administrador por NIC Chile, según delegación de funciones de ICANN, organismo rector de la materia a nivel nacional. Ambos tipos de dominio coexisten en Internet, pudiendo ser accesados desde cualquier lugar del orbe donde exista acceso a la red, teniendo entonces las mismas posibilidades de reconocimiento unos y otros. Es errado sostener entonces, por parte del primer solicitante, que el público objetivo o el ámbito territorial de un nombre de dominio se ve afectado sólo por pertenecer a una clasificación distinta de dominios, perdiendo de vista la globalidad de la red Internet. En el caso en cuestión, la marca comercial del segundo solicitante, que se ve o puede ver reflejada en un dominio .com, los cuales son materia que escapa a la competencia de este tribunal, no lo inhabilita para que éste pueda ver reflejada asimismo la misma marca en otro clasificador de nombres de dominio, como resulta ser un dominio .cl. Es más, la circunstancia de ser la marca del demandante famosa y notoria, lo habilita para proteger ese signo, lo cual repercute de manera evidente en el conflicto de autos, toda vez que el primer solicitante no ha hecho valer a su respecto ningún antecedente fehaciente que configure un mejor derecho a su favor. Cabe señalar además, que el funcionamiento propio del sistema de nombres de dominio .cl, habilita para el uso temporal del nombre de dominio desde el momento de la solicitud, el cual se transforma en definitivo por el período asignado, siempre y cuando no exista un tercero con intereses sobre él, de modo similar como ocurre por ejemplo con los dominios .com, lo cual demuestra la falta de información por parte del demandado, con respecto a los alcances de su propia solicitud.

NOVENO: Que, sin perjuicio de lo anterior, este Tribunal estima que el segundo solicitante no ha logrado demostrar la conducta abusiva o de mala fe del primero, toda vez que si bien es cierto que se ha demostrado, contrario a lo esgrimido por el primer solicitante, que éste ha solicitado diversos nombres de dominio a su favor, dicha conducta no es de modo alguno constitutiva de abuso o mala fe, ya que no se ha acreditado que haya vulnerado las normas vigentes al efecto, o haya afectado derechos válidamente adquiridos por terceros. Asimismo, la sola circunstancia de solicitar la asignación de un nombre de dominio similar a la marca comercial del demandante, si bien es circunstancia relevante para dirimir la asignación definitiva de éste, no lo es por sí sola para configurar o evidenciar la mala fe, ya que no se advierte una vulneración fehaciente de los derechos que puede tener la contraparte derivados principalmente de sus marcas comerciales, ni dicha conducta cae además en los requisitos establecidos por el Reglamento de Nic Chile. Es así como, al no haberse configurado la mala fe del demandante, tampoco cabe señalar que su conducta es abusiva, ya que el Reglamento

expresamente menciona entre los requisitos copulativos para que ésta proceda, que se haya configurado la mala fe, lo cual no ha sucedido en la especie.

DÉCIMO: Que en este orden de cosas, este Tribunal reconoce que es el segundo solicitante quien ha logrado demostrar fehacientemente poseer antecedentes que obran a favor de un mejor derecho en torno al nombre de dominio en disputa **dcshoecousa.cl**, en desmedro de las pretensiones invocadas por el demandado, quien deberá entonces soportar la pérdida de la asignación existente a su favor en relación al nombre de dominio, conforme a las políticas previamente aceptadas al momento de efectuar su solicitud. Dicho razonamiento ha sido adquirido por este Tribunal no sólo a la luz de los antecedentes invocados por las partes, sino también de aquéllos que fluyen del espíritu de las normas y preceptos que rigen este tipo de conflictos relativos a nombres de dominio.

UNDÉCIMO: Que, a mayor abundamiento, este juez árbitro debe ajustar su actuar a la calidad de Arbitrador, en cuanto debe resolver en el sentido que la prudencia y la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por las partes, por las que se rige este procedimiento. Que justamente sobre la base de estos principios es que este juez árbitro ha valorado todos y cada uno de los antecedentes hechos valer por el segundo solicitante para respaldar sus pretensiones, creándose la convicción más absoluta de que es a éste último a quien le corresponde un mejor derecho sobre el dominio en disputa, y por ende, a quién debe asignársele el nombre de dominio **dcshoecousa.cl,** convicción que no se basa solamente del criterio marcario aludido, sino que del examen de todas las argumentaciones y probanzas hechas valer en el presente juicio por ambos solicitantes.

DUODÉCIMO: Que de lo anteriormente expuesto, se concluye que la asignación del nombre de dominio **dcshoecousa.cl** al segundo solicitante no vulnera derechos de ninguna especie; que este tribunal sin embargo, hace expresa consideración en el sentido de que se mantienen a salvo en relación al particular, las demás facultades que al segundo solicitante en derecho correspondan.

DÉCIMO TERCER: Por estos fundamentos, y además lo dispuesto en los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, y en el art. 8°, Anexo 1°, del Procedimiento de Mediación y Arbitraj e de la Reglamentación para el Funcionamiento del sistema de Nombres de Dominio .CL, y conforme a los principios de mejor derecho o legitimación, y a la prudencia y equidad,

SE RESUELVE:

1.- Acoger la demanda interpuesta, y por consiguiente **asignar** el nombre de dominio **dcshoecousa.cl** al **segundo solicitante,** esto es, **DC SHOES, INC.**

2.- Que **no se condena en costas** al primer solicitante, por estimar que éste ha tenido motivo plausible para litigar.

Notifíquese la presente resolución a las partes vía carta certificada y además por correo electrónico, con firma digital, y por esta última vía, a Nic Chile.

Remítase este expediente a Nic Chile para su archivo.

Janett Fuentealba Rollat
Abogado
Juez Árbitro
Nic Chile.

Autorizó don Pedro Sadá Azar, Notario Titular de Santiago.