Juan Agustín Castellón Munita
Juez Arbitro

Sentencia juicio por nombre de dominio elzapatillazo.cl

Santiago, a 12 de abril de 2011

Vistos:

Primero: Que por OFICIO Nº 13586 de 18 de enero de 2011, el cual rola a fojas 1 de autos, el suscrito fue notificado de su designación como Arbitro en el conflicto trabado por la inscripción del nombre de dominio elzapatillazo.cl.

Segundo: Que consta del mismo oficio, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto Jorge Daniel Dupre Casanova (NO VALIDADO), domiciliado en Irarrázaval 4595 block 5 departamento 409, Ñuñoa, Santiago, quien tiene la calidad de primer solicitante del nombre de dominio elzapatillazo.cl, el cual pidió a su favor el día 19 de septiembre de 2010, a las 02:49:42 GMT y MULTITIENDAS CORONA S.A. representada por Sargent & Krahn, (Sargent & Krahn Procuradores Internacionales de Patentes y Marcas Ltda.), en la persona de Paula Benavides, todos domiciliados en Av. Andrés Bello 2711 piso 19, Las Condes, Santiago, quien tiene la calidad de segunda solicitante del mismo nombre de dominio elzapatillazo.cl, el cual pidió a su favor el día 4 de octubre de 2010, a las 21:58:36 GMT.

Tercero: Que por resolución de fecha 18 de enero de 2011, la cual rola a fojas 5 de autos, el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, fijando acto seguido una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día 25 de enero de 2011 a las 9:45 horas.

Cuarto: Que la resolución y la citación referidas precedentemente fueron notificadas por carta certificada a las partes con fecha 19 de enero de 2011, según consta de los comprobantes de envío por correo certificado que rolan a fojas 7 y 8 de autos.

Quinto: Que el día 25 de enero de 2011, a la hora señalada, tuvo lugar el comparendo decretado, con la asistencia de don Jorge Daniel Dupre Casanova por el primer solicitante y de doña María Luisa Calvo por la oponente, levantándose el acta que rola a fojas 24 de autos.

Sexto: Que mediante escrito rolante a fojas 27, la parte de Jorge Daniel Dupre Casanova presentó argumentos de mejor derecho en los términos siguientes: Que el día 15 de diciembre de 2009 utilizó el nombre “el zapatillazo” como repunte comercial de sus tiendas, en la cual se han hecho muchos avisos publicitarios en el diario Las Ultimas Noticias. Que por error o desconocimiento no se efectuó el registro correspondiente del nombre, si bien se trata de una marca conocida y registrada por sus clientes y gran parte de Santiago, y es su sustento e ingreso. Que a través de este nombre “el zapatillazo” la empresa funciona comercialmente y publicita sus productos, ha tenido un gran repunte económico y gracias a eso ha podido brindar muchos puestos de trabajo. Que Multitiendas Corona hizo el reconocimiento del nombre, pero con mucha posterioridad. Solicita poder seguir usando el nombre de dominio.

Séptimo: Que mediante presentación rolante a fojas 35, la parte de Multitiendas

Corona S.A. presentó sus argumentos de mejor derecho en los términos siguientes: Que es una destacada cadena de establecimientos comerciales dedicados a la venta de gran variedad de productos, tanto en Santiago como en regiones. Que tiene 4 tiendas en Santiago y más de 20 a lo largo de Chile. Que funciona desde la década de 1970, adquiriendo renombre y reconocimiento en el medio nacional, bajo la expresión y signo distintivo "Corona". Que el plan de expansión de Multitiendas Corona contempla la creación de 2 o 3 establecimientos por año, de un promedio de 2.000 a 3.000 metros cuadrados cada uno. Que, con el objeto de expandir la fidelidad de sus clientes, ha creado en el tiempo marcas exclusivas, tendientes a ofrecer distintos tipos de productos y áreas de interés como decoración de hogar, deportes, vestuario y calzado. Que entre ellas se encuentran las marcas "Veranazo", "Vestidazo", "Televisazo" y "Zapatillazo", entre otras. Que, en cuanto a esta última, fue creada específicamente para desarrollar y difundir una campaña promocional destinada a la venta y liquidación de productos de calzado en las tiendas de la parte a lo largo del país. Que los consumidores y usuarios de Internet reconocen la marca "Zapatillazo" y la asocian con los productos ofrecidos y promocionados bajo dicha marca por la parte. Que la parte cuenta con el nombre de dominio "zapatillazo.cl", virtualmente idéntico al dominio en disputa, en el cual la incorporación del artículo "el" no contribuye a distinguirlo, ocasionando, en manos de un tercero, confusión en el público usuario y consumidor. Que es titular de las marcas "Zapatillazo" en clase 35 y "Zapatillazo" en clase 16, cuyos registros menciona. Invoca el artículo 14 del Reglamento de Nic Chile, el criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio, normativa de Icann y de Ompi, artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de Nic Chile, criterio de la notoriedad del signo pedido, criterio del legítimo interés, criterio del mejor derecho por el uso empresarial legítimo, artículos 6 Bis y 10 Bis del Convenio de París y criterio de la identidad, en mérito de todo lo cual solicita se acoja su demanda y le sea asignado el nombre de dominio en definitiva, con costas.

Octavo: Que por resolución de fecha 10 de marzo de 2011, rolante a fojas 83, se confirió traslado de las demandas de ambas partes, el que fue evacuado sólo por la oponente en los términos siguientes: Insiste en el mejor derecho al nombre de dominio, atendida la titularidad de registros marcarios y de nombre de dominio similar, negando análoga titularidad para el primer solicitante. Denuncia los riesgos de confusión en el público de Internet y manifiesta que la marca "zapatillazo" es famosa y notoria a nivel nacional.

Noveno: Que por resolución de fecha 18 de marzo de 2011, rolante a fojas 87 de autos, notificada con esa misma fecha, el Tribunal recibió la causa a prueba, fijando como hechos substanciales y pertinentes controvertidos los siguientes: "Derechos e intereses de las partes en la expresión elzapatillazo" y "utilización efectiva que las partes han realizado, realizan actualmente o realizarán en el futuro, de la expresión elzapatillazo".

Décimo: Que durante el curso del juicio se rindieron las siguientes pruebas:

Por la parte oponente, Multitiendas Corona S.A., la prueba documental constituida por los siguientes instrumentos: 1) Impresos de registros marcarios para la marca "Zapatillazo" (fs. 44 y 45); 2) Impreso de página web de Nic Chile, dominio "zapatillazo.cl" (fs. 46); 3) Impresos de la página web www.corona.cl (fs. 47 a 52); 4) Impresos de página web mercantil.com (fs. 53); 5) Impresos de página web

amarillas.com (fs. 54 a 56); 6) Impresos de Multitiendas Corona (fs. 57 a 59); 7) Copia de sentencia dictada en juicio arbitral "viñasdelmaipo.cl" (fs. 60 a 66); 8) Copia de sentencia dictada en juicio arbitral "promain.cl" (fs. 67 a 76); 9) Copia de sentencia dictada en juicio arbitral "enjoydesign.cl" (fs. 77 a 81);

La parte de Jorge Daniel Dupre Casanova rindió la documental constituida por los siguientes instrumentos: 1) copia de publicación de fecha 15 de diciembre de 2009 en el Diario Las últimas Noticias (fs. 29); 2) Copia de publicación de 2, 9 y 15 de julio de 2010, 30 de septiembre de 2010 y 1º de octubre de 2010 en el diario La Cuarta (fs. 30 a 34).

Undécimo: Que por resolución de fecha 11 de abril de 2011, notificada a las partes ese mismo día, la cual rola a fojas 88 de autos, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

Primero: Que, acompañados en tiempo y forma los documentos referidos en el acápite décimo de la parte expositiva, éstos no fueron impugnados, razón por la cual debe tenérselos y se los tiene por reconocidos, y se les atribuye valor probatorio.

Segundo: Que el objeto del presente juicio consiste en determinar cual de las partes tiene un mejor derecho al nombre de dominio en disputa, y resulta del mérito de autos que la posición de los litigantes de este juicio, en relación con el mismo, es la siguiente:
Tercero: Que el primer solicitante, la parte de Jorge Daniel Dupre Casanova, justificó tal calidad, lo cual lo ampara con la presunción de mejor derecho y buena fe en su inscripción que se expresa en el principio "First come, first served", presunción que no es, sin embargo, una presunción de derecho y puede ceder ante prueba en contrario. Que, en forma adicional a dicha presunción, acreditó haber hecho uso de las expresiones "zapatillazo" y "el zapatillazo" en campañas de ventas masivas de zapatillas, los días 15 de diciembre de 2009, 2 de julio de 2010, 9 de julio de 2010, 15 de julio de 2010, 30 de septiembre de 2010 y 1º de octubre de 2010 (doctos. de fojas 29 a 34).
Cuarto: Que la oponente, la parte de Multitiendas Corona S.A., demostró la titularidad de registros de la marca "Zapatillazo" vigentes desde el año 2007 (fs. 44 y 45) así como del dominio "zapatillazo.cl" desde el 18 de mayo de 2010 (fs. 46). Asimismo, comprobó con la documental rolante de fojas 47 a 59 la índole de sus actividades, entre las cuales se encuentra la venta de zapatillas, particularmente con los documentos de fs. 47 y 48. Por otra parte, Multitiendas Corona S.A. es una empresa que goza de fama y notoriedad en el medio nacional, y reconocidamente desarrolla sus actividades en los rubros de vestuario y calzado.
Quinto: Que, no obstante lo considerado precedentemente, no se advierte en la documental acompañada por la oponente el empleo de la expresión "zapatillazo" ni tampoco el empleo del nombre de dominio del mismo nombre, siendo de notar que sus actividades se exponen y desarrollan en el sitio web www.corona.cl.
Sexto: Que, adicionalmente, cuatro de los impresos publicitarios acompañados por el primer solicitante son anteriores a su solicitud de nombre de dominio, a saber, de 15 de diciembre de 2009 y de 2, 9 y 15 de julio de 2010, y otros dos transcurren entre ambas solicitudes en controversia. Ello conduce a este árbitro a presumir que la demanda planteada por la oponente no tuvo ocasión como reacción a una amenaza

cierta de negocios o proyectos vinculados con la expresión "el zapatillazo", sino como protección de sus marcas y nombre de dominio con la misma.

Séptimo: Ahora bien, con lo recién considerado, es preciso detenerse en la expresión determinante del dominio en controversia: "zapatillazo" tiene una definición dada por el Diccionario de la Real Academia Española, como *"golpe dado con una zapatilla*" (DRAE, 21a edición 1992, tomo II, página 2.125). Se trata, pues, de una expresión genérica, no factible de apropiación exclusiva, como lo hace manifiesto el registro marcario de la oponente de fojas 44, que excluye los productos de la clase 25.

Octavo: Que, con todo lo considerado, se estima que el primer solicitante ha comprobado derechos y utilización efectiva de la expresión "El Zapatillazo", al tenor del auto de prueba de fojas 87, en términos que justifican su solicitud de nombre de dominio, y hacen improcedente la demanda deducida en su contra, razón por la cual se rechazará esta, en los términos que se expresan en la parte resolutiva de la sentencia.

Y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 3 y siguientes del anexo 1, sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, de Nic Chile,

RESUELVO:

Que se rechaza la demanda deducida por la parte de MULTITIENDAS CORONA S.A. representada por Sargent & Krahn, (Sargent & Krahn Procuradores Internacionales de Patentes y Marcas Ltda.) en contra de Jorge Daniel Dupre Casanova (NO VALIDADO), y se asigna el nombre de dominio elzapatillazo.cl a favor de Jorge Daniel Dupre Casanova (NO VALIDADO), sin costas.

Notifíquese por carta certificada a las partes y por correo electrónico a la Secretaría de NIC Chile; fírmese la presente resolución por el Árbitro y por un Notario Público, en su calidad de Ministro de Fe designado para estos efectos, o por dos testigos de actuación; comuníquese a las partes y a Nic Chile por correo electrónico para fines informativos y remítase el expediente a NIC Chile.

Juan Agustín Castellón Munita

Juez Arbitro

Firmaron como testigos don Kristoffer Verbeken Manríquez, C.I. 13.234.961-4 y doña Lidia Pamela Laprida Vidal, C.I. 12.492.433-2.