Re.: Arbitraje por el conflicto del nombre de dominio **elzapatillazo.cl**
Oficio N° 17967

VISTOS:

1. Que con fecha 29 de noviembre de 2012, don MARCELO SEGUNDO PÉREZ VERGARA solicita la inscripción del nombre de dominio **elzapatillazo.cl**. Posteriormente, con fecha 20 de diciembre de 2012, COMERCIALIZADORA S.A., representada en calidad de contacto administrativo por don MATÍAS EDWARDS, solicita igualmente la inscripción del mismo dominio **elzapatillazo.cl**, quedando así trabado el conflicto materia de este arbitraje.

2. Que mediante Oficio N° 17967 de fecha 14 de mayo de 2013, NIC Chile designa al infrascrito como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido dominio.

3. Que con fecha 17 de mayo de 2013, el infrascrito acepta el nombramiento de árbitro mediante resolución de la misma fecha en la cual, además, cita a las partes a una audiencia de conciliación o de fijación de procedimiento para el día 29 de mayo de 2013, a las 13:00 horas, en Málaga 232-E, Comuna de Las Condes, Santiago, siendo dicha aceptación notificada a las partes por correo electrónico.

4. Que con fecha 29 de mayo de 2013, se efectúa el comparendo fijado para ese día, al que asisten, por una parte, el Primer Solicitante, don MARCELO SEGUNDO PÉREZ VERGARA y, por la otra, don MATÍAS EDWARDS ZAMORA, quien exhibe poder para representar al Segundo Solicitante, COMERCIALIZADORA S.A., y acredita 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 5 de junio de 2013, el Segundo Solicitante, COMERCIALIZADORA S.A., consigna el saldo de los honorarios arbitrales, lo que se certifica mediante resolución de fecha 13 de septiembre de 2013.

6. Que con fecha 11 de junio de 2013, don RODRIGO ALBAGLI VENTURA, en representación del Segundo Solicitante, COMERCIALIZADORA S.A., presenta demanda de asignación del dominio **elzapatillazo.cl**, señalando que su empresa tiene una historia de más de 50 años de desarrollo en el negocio del retail financiado, que lo convierte en un actor relevante de la industria en Chile. Agrega que la misión de su compañía se concentra en la satisfacción de las necesidades de consumo y financieras del amplio segmento C3-D de la población, por lo que la empresa desarrolla sus actividades atendiendo a este grupo de clientes, para lo cual utiliza como principal canal de colocación de fondos la venta al detalle de variados productos de vestuario, accesorios y artículos para el hogar a través de sus 14 Multitiendas. Asimismo, los servicios financieros a sus clientes se realizan mediante su reconocida tarjeta **"HITES"**, la que complementariamente realiza colocaciones

de dinero a su cartera de clientes con productos financieros en efectivo y por medio de comercios asociados, que reciben la tarjeta **"HITES"** como medio de pago. Los negocios financieros se complementan con la venta de diferentes productos relacionados, principalmente seguros de distintos tipos, ofrecidos por diferentes compañías de seguros en sus Multitiendas.

Como ya lo señalábamos, entre los negocios desarrollados por COMERCIALIZADORA S.A., prima la venta al detalle de productos de vestuario, accesorios y artículos para el hogar a través de sus tiendas por departamento. A su vez, participa en el negocio financiero al otorgar, por medio de la tarjeta **"HITES"**, créditos directos a sus clientes tanto a través de la venta en Multitiendas propias como en comercios asociados y de avances en efectivo. Complementariamente participa en el negocio de la colocación de pólizas de seguros a sus clientes, tanto relacionados al crédito como a coberturas personales y generales.

Precisamente de este contexto, en el año 1993 nace la marca **"ZAPATILLAZO, HITES"**, precisamente para identificar un tipo de campaña publicitaria destinada especialmente a la venta de calzados y artículos deportivos propios de las clases 25 y 28, íntegramente desarrollada a través de las diversas multitiendas **"HITES"** presentes en toda la región Metropolitana y gran parte del país. Al respecto, es importante señalar que esta iniciativa ha ganado una gran cantidad de adeptos hasta el día de hoy, manteniéndose plenamente vigente. En razón de lo anterior, es que no puede desconocerse que el creador, primer adoptante y legítimo titular de la marca **"ZAPATILLAZO, HITES"**, es COMERCIALIZADORA S.A. COMERCIALIZADORA S.A.

El Segundo Solicitante actualmente posee intereses reales, efectivos y serios sobre el nombre de dominio en disputa, toda vez que cuenta con registros marcarios que incluyen el término **"ZAPATILLAZO, HITES"**, los cuales se condicen con el nombre con que sus marcas de establecimientos comerciales se distinguen en el mercado, a saber, **"ZAPATILLAZO, HITES"** Registro Nº 774.671 que distingue una "frase de propaganda para ser utilizada en Establecimientos Comerciales destinados a la compra y venta de productos de la clase 28" a nombre de COMERCIALIZADORA S.A.

El Segundo Solicitante señala que el registro indicado es sólo una muestra de la fuerza intrínseca y distintividad que lleva inserta la marca **"ZAPATILLAZO, HITES"**, lo cual no hace sino dar cuenta del mejor derecho que asiste al Segundo Solicitante sobre el dominio **elzapatillazo.cl**, toda vez que éste, al ser confrontado con la marca registrada por el Segundo Solicitante, resulta idéntico a la misma, en atención a que no se introduce ningún elemento diferenciador de las denominaciones representadas.

En efecto, no existe ningún elemento que sea capaz de otorgar distintividad gráfica a la designación del dominio en disputa, toda vez que al contrastar la marca **"ZAPATILLAZO, HITES"** con el dominio **elzapatillazo.cl** pedido, podemos denotar

que el signo registrado por el Segundo Solicitante queda inserto dentro del privilegio pedido, haciendo alusión directa al slogan utilizado por COMERCIALIZADORA S.A. para desarrollar una campaña publicitaria asociada a la venta de artículos deportivos y, por supuesto, calzado, dentro de su multitienda **"HITES"**.

Por su parte, COMERCIALIZADORA S.A. agrega que no es necesario efectuar un análisis gráfico ni fonético acabado del dominio pedido, para advertir que dentro del conjunto "ELZAPATILLAZO.CL", la expresión "EL" no representa un elemento que venga a dotar de distintividad al dominio pretendido, puesto que constituye un artículo determinado masculino y singular, no susceptible de apropiación exclusiva, por tratarse de un elemento de uso común.

El Segundo Solicitante indica que todos los hechos anteriormente señalados no hacen sino generar un serio riesgo de asociación por parte del público consumidor, entre el modelo de negocios, productos y servicios ofrecidos por él y aquellos que pretende desarrollar el Primer Solicitante a través del dominio en disputa, toda vez que prácticamente la totalidad de los vocablos que componen la marca de COMERCIALIZADORA S.A., se encuentran insertos dentro del dominio solicitado, en una secuencia gráfica y fonética idéntica, lo cual torna imposible la coexistencia pacífica de estos elementos.

En este sentido, señala el Segundo Solicitante que siguiendo a nuestra Jurisprudencia, a partir de la resolución recaída sobre la asignación por el nombre de dominio **pathfinder-chile.cl**, se ha insistido en la idea que cuando nos enfrentamos a una disputa que dice relación con nombres de dominio, pierden fuerza los principios de territorialidad y especialidad, propios de las marcas, los cuales permiten la existencia de dos signos idénticos en sectores de actividades diferentes y/o en territorios distintos, respectivamente. Si a lo anterior se suma el hecho de que no es requisito *sine qua non* acreditar uso del dominio, la situación se vuelve más álgida y se generan esta clase de conflictos. Dicho razonamiento resulta plenamente aplicable al presente caso, toda vez que COMERCIALIZADORA S.A. es titular de una marca comercial que contiene la denominación "ZAPATILLAZO", gráfica y fonéticamente idéntica al segmento distintivo del nombre de dominio en conflicto, razón por la cual resulta, al menos dudoso, estimar que el Primer Solicitante tenga un mejor derecho sobre tal dominio. Añade que si no se deja habida consideración de esta circunstancia, podría generar que cualquier usuario de la red de Internet se vea inducido a error o engaño respecto al origen empresarial de los servicios, productos o de la información que se promueva mediante el nombre de dominio en disputa.

En resumen, la expresión **"ZAPATILLAZO, HITES"** es una marca creada, registrada y profusamente utilizada por el Segundo Solicitante en Chile, por lo que su uso o aprovechamiento por parte de un tercero le causará un grave perjuicio.

Respecto a las similitudes existentes entre el dominio pedido y las marca comercial de la cual es titular el Segundo Solicitante, sólo cabe manifestar que, debido a las

enormes inversiones que ha realizado el mismo para generar una marca fuertemente posicionada dentro del mercado nacional, y que cuenta con casi 20 años de antigüedad, los usuarios de Internet propenderán a creer que el nombre de dominio **elzapatillazo.cl** está directamente relacionado con COMERCIALIZADORA S.A., puesto que, como se indicó anteriormente, su elemento distintivo es gráfica y fonéticamente idéntico a la marca registrada por el Segundo Solicitante, válidamente inscrita con anterioridad. Como consecuencia lógica de lo anterior, los usuarios que identifican la marca **"ZAPATILLAZO, HITES"** con su titular legítimo, creerán que se trata de un dominio del Segundo Solicitante, creado con la finalidad de publicitar dentro de la red el slogan de su campaña desarrollada en el mercado del retail, generándose producto de ello una concepción errada del origen empresarial de la información ofrecida a través del dominio en disputa.

Todo lo anterior resulta enormemente relevante, por cuanto el Segundo Solicitante tiene un prestigio que resguardar, el que puede verse desacreditado por el uso malicioso o abusivo que haga don MARCELO SEGUNDO PÉREZ VERGARA del nombre de dominio en disputa, lo que decanta en la obstrucción al ejercicio de los derechos legítimamente adquiridos por parte de COMERCIALIZADORA S.A. y lo que es más gravoso, en la dilución de su marca **"ZAPATILLAZO, HITES"**.

Con todo, es menester indicar también que con esta solicitud se están vulnerando derechos del consumidor, particularmente en lo que dice relación con el acceso a información fidedigna y veraz, y que se traduce al momento de consultar una determinada página Web, en encontrar aquellos productos o servicios que se encuentran buscando en razón de una determinada dirección. En este sentido, resulta imposible la coexistencia pacífica entre el dominio **elzapatillazo.cl** con las marcas comerciales de COMERCIALIZADORA S.A., sin desviar a los usuarios que legítimamente quieran obtener información referente al slogan que identifica la marca **"ZAPATILLAZO, HITES"**, sin creer a lo menos, que se trata de un dominio de titularidad del Segundo Solicitante puesto a disposición del público consumidor con tal objeto.

El Segundo Solicitante sostiene que el crecimiento exponencial que ha significado el uso de Internet a nivel mundial, (de forma meramente referencial, en los últimos 10 años, ha pasado de tener 250 millones de usuarios a principios del 2000, a incorporar más de 2000 millones de navegantes en el año 2011), ha devenido en la existencia de diversos conflictos jurídicamente relevantes. En este sentido, uno de los más recurrentes dice directa relación con los nombres de dominio. En efecto, a partir de la denominación que designa un nombre de dominio, el titular del mismo puede identificarse y hacerse conocido dentro de una red determinada, en relación con específicos productos o servicios que pretenda ofrecer a través de este medio, así como también respecto de las prestaciones asociadas a la referida dirección, tales como la distintividad propia otorgada por el diseño de una página Web. Es por ello que, insistiendo en esta idea, la finalidad detrás del nombre de dominio apunta precisamente a identificar al usuario dentro de la red, ya que, si no persiguiera dicho propósito, no existiría un objetivo detrás de la obtención de registros de nombres de

dominio, sino que, por el contrario, constituirían perfectos desincentivos a la protección de la propiedad intelectual, en tanto mecanismo eficaz para confundir a los consumidores y generar, en definitiva, la dilución de marcas ya registradas.

El Segundo Solicitante hace mención a varios criterios establecidos para la solución de conflictos en la asignación de nombres de dominio. Entre ellos, aparece el de la titularidad sobre una marca comercial, en relación con los nombres de dominio. En este sentido, destaca que resulta indiscutible reconocer la gran cantidad de aspectos, características y propósitos que los nombres de dominio y las marcas comerciales comparten, lo cual no hace sino evidenciar que los dominios, además de la función propiamente técnica que cumplen dentro de la red, juegan un rol esencial en tanto identificadores del origen de los diversos bienes y/o servicios que se ofrecen vía Internet, propendiendo a agilizar y, en definitiva, a facilitar el tráfico y la oferta de bienes y servicios; ello, sin dejar de considerar que puede llegar a constituir un excelente mecanismo publicitario, lo cual coopera en el fortalecimiento de una marca comercial. Para evidenciarlo, es relevante resaltar que nuestra Jurisprudencia ha ido adoptando el mismo criterio que en el derecho comparado, en torno a identificar la identidad existente entre nombres de dominios y marcas comerciales. En razón de ello radica esencialmente que esta clase de conflictos deba ser resuelta en base al criterio más arriba descrito.

En la especie, COMERCIALIZADORA S.A. reitera que es titular de la marca comercial **"ZAPATILLAZO, HITES"**, debidamente registrada hace más de 15 años, y evidentemente anterior a la solicitud de nombre de dominio objeto de esta litis, para identificar una frase de propaganda utilizada dentro de establecimientos comerciales destinados a la compra y venta de productos de artículos e implementos deportivos, propios de la clase 28, la cual goza de amplio reconocimiento dentro del mercado nacional.

Además, el Segundo Solicitante hace presente que en el caso de autos, todo el entramado y, más específicamente, la totalidad de los caracteres distintivos que identifican a las campañas publicitarias rotuladas bajo el elemento **"ZAPATILLAZO, HITES"**, se construye precisamente a partir de sus marcas registradas, por lo cual el reconocimiento de un derecho de propiedad a un tercero respecto del dominio que contiene un elemento que designa directamente este signo, vulneraría seriamente la especie de propiedad derivada de estos privilegios industriales válidamente registrados con anterioridad, y que se encuentran constitucionalmente resguardados por el artículo 19 número 25 de nuestra carta fundamental.

Todo el planteamiento indicado, sostiene el Segundo Solicitante, se encuentra reconocido por nutrida normativa y jurisprudencia, tanto comparada, como nacional, pero en particular a través de:

- Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy "UDRP" de la ICANN, mayor autoridad en esta materia;
- Informe final de la Organización de la Propiedad Intelectual (OMPI);

- Artículos 20, 21 y 22 del Reglamento para la asignación de nombres de Dominio NIC Chile.

Según el Segundo Solicitante, es por ello, que a este respecto debe aplicarse la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, "UDRP"), en cuanto establece como aspecto fundamental para la resolución de dichos conflictos, la titularidad de registros o solicitudes de registros marcarios del signo en cuestión, que considera como fundamento para iniciar un procedimiento de disputa de dominios si el nombre de dominio *otorgado* es *"idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de la cual la parte demandante tiene derechos".* El Segundo Solicitante sostiene que el criterio que reconoce la relación existente entre nombres de dominio y marcas comerciales, es un hecho universalmente aceptado y, por tanto, corresponde su aplicación a la resolución del conflicto suscitado en estos autos.

Agrega COMERCIALIZADORA S.A. que concorde con los efectos propios del uso del signo **"ZAPATILLAZO, HITES"**, es importante hacer presente también que, de asignar el nombre de dominio pretendido al Primer Solicitante, conllevaría indefectiblemente a la dilución del carácter distintivo de la marca del Segundo Solicitante.

En efecto, se ha indicado por expertos que este fenómeno afecta directamente a las marcas en diversos ámbitos. Así, en el aspecto psicológico, tiene implicancias en variables como el reconocimiento, el recuerdo, las asociaciones y la fidelidad.

- *Reconocimiento:* Este factor determina la capacidad de los consumidores de identificar a una marca. Este concepto es esencial, dado que si el consumidor no es capaz de reconocer a una marca, todo el esfuerzo realizado será en vano. Por ejemplo, la dilución causada por una marca de nombre o envase muy similar a la original, dificultará la capacidad del consumidor para distinguir una de otra. Con esto, el consumidor puede experimentar un sentimiento de frustración al darse cuenta que el producto que adquirió no era el que estaba buscando.

- *Recuerdo:* Se trata de ser el primero de la lista en una determinada categoría de productos. A modo de ejemplo, si la marca original se utiliza por terceros en otras categorías de productos, al consumidor se le puede dificultar la capacidad de asociar la marca original a la categoría de productos a la que pertenece, es decir, existe una pérdida de dominancia.

- *Asociaciones:* Atributos que surgen en la mente de los consumidores cuando se menciona una marca sean positivos o negativos. Por ejemplo, un tercero que utilice en otra categoría de productos una marca asociada a productos de alta calidad y fabrica productos de baja calidad, perjudica la imagen percibida por los consumidores de la marca original.

- *Fidelidad:* Elección de una marca por el consumidor ante alternativas de características similares. Claramente un consumidor que no puede distinguir entre dos productos, no podrá ser fiel a uno de ellos, por lo que la dilución también afecta indirectamente a esta variable.

Las variables explicadas anteriormente producen que una marca o imagen comercial como **"ZAPATILLAZO, HITES"** sea distintiva. Por ende, estima el Segundo Solicitante que la dilución puede provocar que estos elementos no sean fácilmente identificados, disminuyendo o lisa y llanamente, eliminando la capacidad de distinción de este signo y lo que es peor, la preferencia de los consumidores.

El Segundo Solicitante hace presente también el criterio del mejor derecho derivado del uso empresarial legítimo, que según este principio doctrinal, el mejor derecho pertenece a quien ofrece efectivamente los productos o presta los servicios dentro del mercado. En este sentido, es precisamente COMERCIALIZADORA S.A. quien ostenta el registro de marca para la denominación **"ZAPATILLAZO, HITES"**, la cual se encuentra plenamente vigente ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial hace aproximadamente 17 años. Esta marca, sumada a innumerables registros adicionales que distinguen diversos productos y servicios de las clases 25, 28, y 35, sólo por mencionar algunos, ha generado que la mencionada empresa sea vista como un referente nacional en la Industria del Retail y crediticia, bajo el modelo de negocios de multitienda. Lo anterior, es consecuencia directa de los esfuerzos de posicionamiento constantes, en orden a ofrecer productos y servicios innovadores y acordes con estándares internacionales de calidad. Por consiguiente, hacer caso omiso del criterio antes descrito, induciría de manera indefectible a los consumidores y usuarios de internet a error o engaño, toda vez que asociarán la información proporcionada a través del dominio **elzapatillazo.cl** a aquella que identifica precisamente a COMERCIALIZADORA S.A., cuando en realidad el origen empresarial de dichos antecedentes, provienen de un tercero y no del Segundo Solicitante. Todo lo anteriormente descrito, evidencia la colisión frontal existente entre los derechos pretendidos por el Primer Solicitante y aquellos efectivamente protegidos y tutelados por el Segundo Solicitante.

El Segundo Solicitante sostiene que el principio "*first come, first served*" sólo debe ser aplicado cuando ninguna de las partes haya acreditado un mejor derecho sobre el nombre de dominio: De este modo es que debe ser aplicado en su calidad de "*Ultima Ratio*" o alternativa, deriva del hecho de que es un criterio directriz o pauta orientadora en esta materia, lo cual sugiere efectivamente que no es una norma jurídicamente obligatoria. Es en razón de ello, que la Jurisprudencia ha venido indicando que aun cuando una solicitud pueda prevalerse de éste, resulta plenamente admisible el reconocimiento de excepciones al mismo, atendidas las circunstancias particulares del caso. Esto es recogido en el fallo sobre asignación del dominio **123telefonos.cl**, en el cual se señaló lo siguiente: *"SEXTO: Que la segunda solicitante, la sociedad Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A., tiene registrada a su nombre en distintas clases del Clasificador Internacional de Marcas Comerciales, entre otros servicios de telecomunicaciones vía internet, etc.,*

de la clase 38 y entre otras, la marca comercial "123" en Chile según la documentación acompañada en autos, desde el año 2000, es decir cuatro años de antigüedad y en consecuencia con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud del primer solicitante de autos ante Nic Chile. SEPTIMO: Que lo anterior permite concluir que no se configura en la especie el principio doctrinario aplicable en este tipo de conflictos "first come, first served", por haber acreditado el segundo solicitante poseer un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa "123telefonos.cl".

COMERCIALIZADORA S.A. puntualiza que el mismo criterio fue utilizado al fallar el conflicto sobre asignación del dominio **portalmelon.cl**, que en su considerando sexto, indicó; *"SEXTO: Que la denominación "melón" de acuerdo a la documentación acompañada, se identifica plenamente y es asociada con el nombre de la empresa de la parte del segundo solicitante y de su producto "Cemento Melón" y en segundo lugar su uso se produjo con anterioridad a la fecha de presentación en Nic Chile de la solicitud del nombre de dominio de autos por la parte del primer solicitante. SEPTIMO: Que lo anterior permite concluir que no se configura en la especie el principio doctrinario aplicable en este tipo de conflictos "first come, first served", por haber acreditado el segundo solicitante poseer un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa "portalmelon.cl".*

El Segundo Solicitante estima que se hace imperativo la aplicación de este criterio, por cuanto de otra manera se estarían violando los derechos generales de nuestra legislación, que con toda lógica "*hace prevalecer derechos previamente constituidos por terceros, por sobre la circunstancia de que un tercero solicite primero un dominio*".

Considerando la existencia del registro para la marca **"ZAPATILLAZO, HITES"** en Chile, para distinguir frase de propaganda utilizada dentro de establecimientos comerciales destinados a la compra y venta de artículos y calzados deportivos, su vinculación con los productos que ofrece y los servicios relacionados a los que puede ligarse, COMERCIALIZADORA S.A. concluye que ostenta un mejor derecho sobre el nombre de dominio **elzapatillazo.cl**, por ser confusamente al registro de COMERCIALIZADORA S.A., además de incorporar uno de los slogan que la identifica.

Con todo, el Segundo Solicitante indica que le causa un perjuicio irreparable el hecho que exista dentro de Internet una página web que contenga un nombre de dominio prácticamente idéntico a la marca comercial **"ZAPATILLAZO, HITES"** de propiedad de COMERCIALIZADORA S.A., ya individualizada, la cual será identificada con los productos, servicios e información publicitaria que ofrece el Segundo Solicitante, y por lo tanto, confundidos con aquellos que distingue o pretende distinguir don MARCELO SEGUNDO PÉREZ VERGARA a través del dominio disputado en estos autos.

El Segundo Solicitante acompaña los siguientes documentos probatorios que indica sirven para acreditar todos los hechos expuestos a lo largo de su presentación:

i. Copia simple del informe obtenido en la página web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Chile, que da cuenta del registro Nº 774.671, para la marca **"ZAPATILLAZO, HITES"**.

ii. Copia simple del informe obtenido en la página web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Chile, que da cuenta del registro Nº 465.717 para la marca **"ZAPATILLAZO, HITES"**, actualmente caduco, pero que fue renovado por el signo que inscrito bajo la titularidad de COMERCIALIZADORA S.A. y señalado en el punto 1 de este otrosí, dando cuenta de la antigüedad de esta marca.

iii. Copias simples de diversas secciones de la página web **www.hites.cl**, que da cuenta de la envergadura de productos y servicios ofrecidos por el Segundo Solicitante, su posicionamiento tanto a nivel local y la historia de crecimiento que lleva aparejada.

iv. Copia de sentencia dictada, en relación al conflicto sobre asignación del dominio **pathfinder-chile.cl**.

v. Copia de sentencia dictada, en relación al conflicto sobre asignación del dominio **promain.cl**.

vi. Copia de sentencia dictada, en relación al conflicto sobre asignación del dominio **portalmelon.cl**.

7. Que con fecha 13 de septiembre de 2013, se provee la presentación hecha con fecha 11 de junio de 2013 por don RODRIGO ALBAGLI VENTURA, en representación del Segundo Solicitante, COMERCIALIZADORA S.A., lo que es notificado a las partes por correo electrónico.

8. Que con fecha 25 de septiembre de 2013, don MATÍAS EDWARDS ZAMORA, en representación del Segundo Solicitante, COMERCIALIZADORA S.A., acompaña los pruebas, las cuales indica dejan de manifiesto que el concepto "ZAPATILLAZO" es una elaboración publicitaria creada, registrada como marca y explotada comercialmente por el Segundo Solicitante, tanto en el mercado formal, como en la red de Internet:

i. Publicidad de página completa, donde aparece claramente la utilización de la expresión **"ZAPATILLAZO"** adosada a la marca ancla **"HITES"** del Segundo Solicitante, presente en el diario La Tercera, año 2009.

ii. Publicidad de media página, donde nuevamente se aprecia la incorporación de la expresión **"ZAPATILLAZO"** conjuntamente con la marca ancla **"HITES"**, esta vez publicada en el diario Las Últimas Noticias.

iii. Spots Publicitarios pertenecientes a la campaña "ZAPATILLAZO HITES", donde se lee, escucha y utiliza con absoluta claridad el término **"ZAPATILLAZO"**, lanzados inicialmente en septiembre de 2009 en

Televisión Abierta e Internet.

9. Que con fecha 26 de septiembre de 2013, se provee el escrito presentado con fecha 25 de septiembre de 2013 por don MATÍAS EDWARDS ZAMORA, en representación del Segundo Solicitante, COMERCIALIZADORA S.A.

10. Que con fecha 8 de octubre de 2013, 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 en el presente juicio arbitral, únicamente el Segundo Solicitante, COMERCIALIZADORA S.A., ha invocado y acreditado lo que ha estimado son sus legítimos derechos sobre el nombre de dominio en conflicto.

5. Que el Primer Solicitante, don MARCELO SEGUNDO PÉREZ VERGARA, no ha hecho valer argumento alguno que justifique un mejor derecho sobre el nombre de dominio en cuestión.

6. Que el Segundo Solicitante, COMERCIALIZADORA S.A., acompañó documentos probatorios en estos autos, que no fueron objetados por el Primer Solicitante, los cuales fueron debidamente ponderados por este sentenciador y acreditan que el Segundo Solicitante posee legítimos derechos sobre la marca **"ZAPATILLAZO, HITES"**, la cual se encuentra registrada en Chile bajo el N° 774.671 para distinguir una "frase de propaganda para ser utilizada en Establecimientos Comerciales destinados a la compra y venta de productos de la clase 28" a nombre de COMERCIALIZADORA S.A.

7. Que el Segundo Solicitante indica que utiliza la marca **“ZAPATILLAZO, HITES”** precisamente para identificar un tipo de campaña publicitaria destinada especialmente a la venta de calzados y artículos deportivos propios de las clases 25 y 28, íntegramente desarrollada a través de las diversas multitiendas **“HITES”** presentes en toda la región Metropolitana y gran parte del país.

8. Que mediante la restante documentación acompañada por COMERCIALIZADORA S.A., éste ha acreditado un uso real y efectivo por su parte de la expresión “ZAPATILLAZO” en el mercado nacional.

9. Que el nombre de dominio en conflicto está compuesto de las palabras “EL” y “ZAPATILLAZO”. Al respecto, tal como dice el Segundo Solicitante, la expresión “EL” no representa un elemento que dote de distintividad al dominio pretendido, siendo lo único verdaderamente distintivo del dominio **elzapatillazo.cl** pedido la expresión “ZAPATILLAZO”, puesto que ésta no es una palabra de uso común en nuestro lenguaje, y corresponde a una expresión de fantasía derivada de la palabra “zapatilla”.

10. Que al ser el nombre de dominio solicitado prácticamente idéntico a la expresión “ZAPATILLAZO” utilizada en el mercado por el Segundo Solicitante, este sentenciador estima que es probable que el dominio en conflicto induzca a los usuarios de Internet y a los consumidores en general a errores y confusiones.

11. Que, por otro lado, el Primer Solicitante no ha activado el sitio Web **elzapatillazo.cl**, por lo que no puede determinarse cuál es el uso que pretende darle al mismo, de tal forma que no existe en este caso antecedente alguno que pudiera llevar a este árbitro a una conclusión distinta.

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 por el mero hecho de que don MARCELO SEGUNDO PÉREZ VERGARA haya solicitado primero el nombre de dominio **elzapatillazo.cl** no es suficiente ya que, a lo menos, ésta debió haber hecho valer ese derecho en este juicio arbitral, y al no hacer presentación alguna, no puede presumirse que el Primer Solicitante tenga derecho o legítimo interés alguno sobre el nombre de dominio en conflicto.

14. Que, en consecuencia, dados los antecedentes expuestos por COMERCIALIZADORA S.A., así como la falta de ellos por parte de don MARCELO SEGUNDO PÉREZ VERGARA, es que este árbitro ha llegado a la conclusión de que al Segundo Solicitante le asiste un mejor derecho al dominio solicitado.

SE RESUELVE:

Asígnese el nombre de dominio **elzapatillazo.cl** al Segundo Solicitante, COMERCIALIZADORA S.A., RUT Nº 81.675.600-6.

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 don Matías Moreno Poblete y a doña Alicia Medel Acuña, quienes firman conjuntamente con el árbitro.

Santiago, 16 de octubre de 2013.-

Christian Ernst Suárez
ARBITRO

Testigos:

Matías Moreno Poblete RUT 15.370.106-7	Alicia Medel Acuña RUT 5.994.801-6