Fallo arbitral por dominio "dcshoes.cl"

RODRIGO ESTEBAN VALDEBENITO OLATTE

-v-

COMERCIAL MADISON S.A. AHORA QUICKSILVER INC.

Juez Arbitro

Ricardo Sandoval López

En Santiago, a 23 de Junio de 2011

VISTO:

PRIMERO: Que por oficio 0F13.675, de 28 de Febrero 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 "dcshoes.cl";

SEGUNDO: Que consta en el mismo oficio, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto: **RODRIGO ESTEBAN VALDEBENITO OLATTE,** particular, cuya profesión desconozco, RUT Nº 10.999.714-5, domiciliado en Camino del Roble 1484, Huechuraba, Santiago,

quien tiene la calidad de primer solicitante del nombre de dominio "dcshoes.cl", el cual pidió a su favor el día 01 de Octubre de 2010, a las 17:30:54 horas GMT y **COMERCIAL MADISON S.A.**, ahora **QUICKSILVER INC.**, como se acreditó en estos autos, persona jurídica dedicada al rubro de su denominación, RUT 96.572.420-6 representada por Victoria Santis Pinilla, Abogada, cuyos poderes han sido oportunamente acompañados y debidamente legalizados, ambos domiciliados, para estos efectos, San Ignacio 500, módulo 7, loteo Buenaventura Quilicura, quien tiene la calidad de segundo solicitante del mismo nombre de dominio "dcshoes.cl", el cual pidió a su favor el día 08 de Octubre de 2010, a las 21:58:25, horas GMT.

TERCERO: Que por resolución de fecha 03 de Marzo de 2011, la cual rola a fojas 6 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 28 de Marzo de 2011, a las 11.30 horas.

CUARTO: Que la resolución y la citación referidas precedentemente fueron notificadas por carta certificada a las partes, según consta de los comprobantes de envío por correo certificado que rolan a fojas 5 y 6 de autos y a NIC Chile, en la forma correspondiente.

QUINTO: Que el día 28 de Marzo de 2011, tuvo lugar el comparendo decretado, en rebeldía del primer solicitante Rodrigo Esteban Valdebenito Olatte y con la asistencia de doña Victoria Inés Santis Pinilla, Abogada, quien comparece por COMERCIAL MADISON S.A. ahora QUICKSILVER INC., en virtud de patrocinio y delegación de poder que el tribunal tuvo presente y por acompañados los documentos respectivos. El árbitro procedió calificar la consignación decretada estimándola bastante y acto seguido el tribunal fijó las normas de procedimiento a las que se ceñirá la controversia, todo ello según consta del acta levantada al efecto que rola en los autos.

SEXTO: Que con fecha 28 de Marzo de 2011, se notificó a las partes el acta de la audiencia y las resoluciones adoptadas en ella, como consta en el expediente.

SÉPTIMO: Que la parte del segundo solicitante COMERCIAL MADISON S.A. ahora QUICKSILVER INC., representada por Victoria Inés Santis Pinilla, Abogada, demanda la asignación del nombre de dominio "dcshoes.cl", basada en los siguientes fundamentos de hecho y de derecho, que se reproducen del texto de su demanda:

Señala que la compañía de su representada es una empresa extranjera de origen norteamericano, que en la década de los 70 se abre al mercado con diseños absolutamente originales para los deportes boardshort y surf, utilizando velcro en vez de los tradicionales cierres, lo que dio de inmediato un renombre y una expansión que actualmente alcanza a todo el mundo. Indica que Quiksilver fue la primera empresa a nivel mundial en producir y filmar películas de surf hace ya un cuarto de siglo, cuando ocurrió que surgía el video en el hogar y los internautas veían a sus héroes en sus propios hogares. De esta forma, "Quiksilver The Performers" fue el primer film desarrollado en formato home-video." En 1986 Quiksilver inicia su oferta pública y cotización en la bolsa, posteriormente NASDAQ proporcionó los fondos para un crecimiento de la empresa con más de una década antes que las demás compañías del rubro. En 1998 Quiksilver se pasa a la Bolsa de Nueva York, donde destacó su enfoque ambicioso para las empresas en el nuevo siglo. Quiksilver fue la primera empresa en otorgar un 100% de patrocinio a atletas, con el contrato de Tom Carrol's en 1988 de un valor de U\$1 millón. Actualmente Quiksilver cuenta con mas de 500 tiendas en todo el mundo, y se trata de una empresa que sigue a la vanguardia de la ropa deportiva, llegando a ser la primera compañía de ropa deportiva y tablas en romper el récord del billón de dólares en ventas, por cuanto en el año 2004 tuvo ingresos sobre U\$1.3 billón.

En cuanto a las marcas comerciales de esta empresa agrega que existe un verdadera familia pues Quiksilver, Inc. durante el transcurso de sus negocios se ha hecho propietaria de variadas empresas relacionadas al rubro de ropa deportiva, las cuales en su calidad de subsidiarias de la primera, han alcanzado al un alto grado de fama y notoriedad de sus productos, entre las que destaca

la empresa DC Shoes, Inc. De esta forma, el año 2004 Quiksilver, Inc. compró a DC Shoes, Inc. por 96 millones de dólares, lo que permitió que la basta plataforma global de Quiksilver hacer más fuerte a la empresa. Actualmente DC Shoes da empleo a 150 personas, distribuye en 52 países y factura cada año millones de dólares. La compañía californiana se convirtió en la primera en abrir un skate plaza gratuito en Kettering, Ohio a principios de la década de los 90 y sigue patrocinándolo actualmente. En efecto, entre la familia de marcas de propiedad de Quiksilver, destacan las siguientes marcas:

- DCSHOES
- RADIOFIJISWIM
- LIB-TECH
- KOHLS
- GNU

En el otrosí de la demanda se acompaña información concerniente a la vinculación y titularidad de la familia de marcas de Quiksilver, Inc., en las que destaca la marca y dominio <u>WWW.DCSHOES.COM</u>

En la referente a dominio www.dcshoes.com, señala que la empresa subsidiaria DCSHOES, Inc. es titular del dominio <u>www.dcshoes.com</u>, a través del cual los consumidores acceden en forma inmediata a su contenido, referente a productos, locales en todo el mundo, actividades deportivas, deportistas auspiciados por las marcas, entre otros. Cabe destacar que en la misma página www.dcshoes.com se puede encontrar información de las tiendas correspondientes a Quiksilver, Inc., como Doshoes, Inc., por cuanto como se ha señalado, la segunda corresponde a una empresa subsidiaria y propiedad de la primera., como se señala a continuación. Agrega que, de esta forma, las compañías Quiksilver, Inc. y Doshoes, Inc., mantienen una amplia presencia en todo el mundo, en la que son titulares además de la marca DC SHOES, como se señala en documento que obra en un otrosí de esta presentación que señala los registros internacionales, entre otros, en los siguientes países: Chile, Argentina, Australia, Canadá, China, Marca comunitaria europea, República Checa, Hong Kong, India, Japón, Corea del Sur, México, Sur África, Tailandia, Estados Unidos y Emiratos Árabes,

Tratándose de las Marcas Comerciales en Chile amparadas bajo la Ley 19.039 y 19.996, indica que actualmente se encuentran registradas las siguientes

marcas comerciales, las cuales gozan de prioridad según la Ley del ramo establece:

- Marca DC SHOES, Registro Nº779.799, para "ropa, camisetas, poleras, pantalones, chaquetas, gorras, sombreros, calcetines, zapatos, incluso zapatillas deportivas, zapatos, zapatos informales, bototos de excursión, botas para snowboard y botas" clase 25.
- Marca DC SHOES, Solicitud Nº 933.391, para "parlantes de audio, estuches para teléfonos móviles, bolsos para computadores, audífonos y auriculares, estaciones electrónicas de conexión, medios pregrabados con contenidos deportivos y eventos deportivos, cascos de protección", clase 09;
- Marca DCSHOECOUSA, Registro Nº903.282, para "ropa, camisetas, poleras, pantalones, chaquetas, gorras, sombreros, calcetines, zapatos, incluso zapatillas deportivas, zapatos, zapatos informales, bototos de excursión, botas para snowboard y botas" clase 25.

En cuanto al derecho aplicable se funda en los artículos 10, 12 y básicamente el Art. 14 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, que a su juicio son los llamados a establecer los requisitos, que toda solicitud de nombre de dominio debe cumplir para ser asignado a un titular, es que QUIKSILVER, INC. hizo en su calidad de segundo solicitante, la petición del nombre de dominio "dcshoes.cl", teniendo claro que ésta no contrariaba, los requisitos establecidos por el presente Reglamento, al no vulnerar las normas vigentes sobre abusos de publicidad; tampoco atentar contra los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como vulnera derechos válidamente adquiridos por terceros y que no tampoco sucede lo mismo respecto del primer solicitante, Rodrigo Esteban Valdebenito Olatte, quien no desarrolla actividad alguna que justifique su pretensión sobre el nombre de dominio materia de este arbitraje, toda vez que en su solicitud infringe los derechos válidamente adquiridos por su representada, que ha usado comercialmente de manera profusa e importante en el tiempo y en el espacio, la denominación "DCSHOES" que constituye el núcleo central de la expresión en disputa. Tanto es así, que en definitiva se podría decir con toda propiedad, que ninguna persona o parte, podrá atribuirse derechos sobre esta denominación, que corresponde al nombre de la empresa a la que represento y que se encuentra por largos años en el mercado, y que en el tiempo y en distintas geografías diversas a la nuestra, ha estado haciendo un uso legítimo sobre esta expresión desde más de 30 años.

Agrega que su representada se ha preocupado, a nivel mundial, de resguardar su imagen mediante el registro de marcas comerciales que contienen la expresión DCSHOES, según la lista que se reproduce de su demanda:

Country	Mark Name	Application No.	Registration No.
Argentina	DCSHOES	2200808	1898543
Australia	DCSHOES	783377	783377
Australia	DC SHOES	1399983	
Bolivia	DC SHOES	12462	77322-A
Brazil	DCSHOES	821442430	821442430
Bulgaria	DC SHOES	44648	37158
Canada	DC SHOES	1017322	TMA561,659
Canada	DC SHOES	1508097	
Chile	DC SHOES	740476	779799
Chile	DC SHOES	933391	
China P.R.	DCSHOES	9900016710	1396071
China P.R.	DC SHOES	8957645	
Colombia	DC SHOES	10163368	
Community			
Trademark	DCSHOES	1079615	1079615
Community	DO 011050	050005	
Trademark	DC SHOES	9599325	100011
Costa Rica	DC SHOES	126744	120241
Croatia	DC SHOES	Z990282A	Z990282
Czech Republic	DC SHOES	139945	225518
Dominican Republic	DC SHOES	2003-12313	156515
Ecuador	DC SHOES	98008-99	2162-00
Hong Kong	DCSHOES	00075/1999	300138401
Hungary	DC SHOES	M9901295	160 482
Iceland	DC SHOES	894/1999	581/1999
India	DC SHOES	867691	867691
Indonesia	DC SHOES	J00 2009 029353	
Israel	DC SHOES	129359	129359
Japan	DC SHOES	H11-007084	4378186
Japan	DC SHOES	2010-99557	
Jordan	DC SHOES	113913	
Korea South	DC SHOES	5181/1999	473847
Lebanon	DC SHOES	80719	80719
Malaysia	DCSHOES	99000415	99000415
Mexico	DC SHOES	368689	608591
Mexico	DC SHOES	884355	1006460
Mexico	DC SHOES	1143066	

Morocco	DC SHOES	70398	70398
New Zealand	DC SHOES	825435	825435
New Zealand	DCSHOES	304120	304120
Norway	DCSHOES	199900215	198635
Panama	DC SHOES	125681	125681
Paraguay	DC SHOES	16169	224521
Peru	DC SHOES	389368	156316
Peru	DCSHOES	080187-1999	556480
Peru	DC SHOES	389369	
Peru	DC SHOES	441131	
Phillipines	DC SHOES	4-1999-002486	41999002486
Poland	DC SHOES	Z 199809	139201
Romania	DC SHOES	55450	42 903
Russian Federation	DCSHOES	2011701430	
Saudi Arabia	DC SHOES	50972	
Singapore	DC SHOES	T99/00434B	T99/00434B
Slovenia	DC SHOES	Z9971061	9971061
South Africa	DC SHOES	99/01842	1999/01842
South Africa	DC SHOES	2010/29693	
Switzerland	DCSHOES	00190/1999	462155
Taiwán	DC SHOES	88001955	917340
Thailand	DCSHOES	779674	
Thailand	DCSHOES	779675	
Turkey	DCSHOES	99/001239	99/001239
United Arab Emirates	DC SHOES	33456	46083
United States	DC SHOES	75/528,674	2.340.040
United States	DC SHOES	85197673	
Uruguay	DC SHOES	315970	315,97
Venezuela	DC SHOES	4904/2000	,

En conclusión, por las razones latamente señaladas, solicita la asignación del nombre de dominio en conflicto a su representada, Quiksilver, Inc.,

OCTAVO. El primer solicitante hizo llegar al tribunal arbitral un correo electrónico que no contiene peticiones concretas ni argumentos de defensa determinados y que, al que parecer tendría por objeto desvirtuar la titularidad el segundo peticionario para pretender la asignación del dominio en litigio. Se trascribe el texto de este correo para constancia en los autos.

"Atte.

Ricardo Sandoval López Juez Arbitro

Junto con saludar a usted, planteamos la siguiente inquietud que aun no se resuelve y no es motivo de generar mayor conflicto entre las partes.

Pero es necesario aclarar la presentación que realiza la abogada del segundo solicitante que dice solicitar en legítimo derecho la titularidad del dominio a razón de QUICKSILVER INC. Presentando el SECURITY AND EXCHANGE DE ESTADOS UNIDOS donde dícese DCSHOEUSACO INC. Es subsidiaria de QUICKSILVER INC. La cual la señala como su representado o demandante.

En efecto, esta parte acreditó en su demanda de asignación de dominio, que la empresa DC Shoes, Inc. es de propiedad del demandante, para lo que en esta ocasión y con el objeto de aclarar la confusión del demandado, es que vengo en acompañar en un otrosí de esta presentación una copia de la **Declaración de Valores y Acciones** de mi representada ante la SECURITIES AND EXCHANGE COMISION de Estados Unidos, la que señala que DC Shoes, Inc. es una subsidiaria de Quiksilver, Inc..

Entonces podríamos aclarar según estos escritos y presentaciones, si el señor: PATRICIO CARDENAS contacto administrativo según consta en el registro y COMERCIAL MADISON S.A son las propietarias de la marcas QUICKSILVER INC, DCSHOEUSACO INC.

- 2-. Identificaci'on del contacto administrativo para el dominio
- 2a. Nombre: Patricio Cardenas
- 2b. Organizacio'n: COMERCIAL MADISON S.A.
- 2c. Direccio'n postal: San Ignacio 500, módulo 7, loteo Buenaventura Quilicura Chile
- 2d. Nu'mero Telefo'nico: 2691300
- 2e. Direccio'n de correo electro'nico: <u>mail@nameaction.com</u>, pcardenas@komax.cl, intdom@nameaction.com, vsantis@monttcia.cl

7a. Otros: Se registra este dominio para proteger los derechos marcarios del solicitante.

Según el punto n°7 dícese se registra para proteger los derechos marcarios del solicitante (solicitante: comercial madison s.a) (Preséntese los derechos de titularidad de la marca o registro marcario del registro de INAPI CHILE.

Presentamos extracto del INAPI (propiedad industrial) registro de marcas Ministerio de Comercio.

En relación al registro de la marca DC SHOES. LINK DE CONSULTA:

http://www.inapi.cl/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=55&lang=es

CONSULTA BASE DE DATOS

>> COMPRA DE ANTECEDENTES DE MARCAS

COI	IFIXA DE ANTIECE	DLIVILS	DE MARCAS
	Nº de Solicitud	Clases	Marca
	<u>354429</u>		DCR CHILE
	<u>378341</u>	25	THE DC LAB
	<u>383381</u>	38	DCS 1900
	<u>383705</u>		D.C. DOÑA CARNE
	<u>383706</u>		D.C DOÑA CARNE
	<u>393471</u>	25	DC SHOE CO USA
	400373		DC
	<u>433745</u>	12	RADBIL DC. SPORT
	<u>445723</u>		DCTV DIGITAL CHANNEL TELEVISION
	<u>450200</u>	25	DCSHOECOUSA
	<u>450201</u>		DC
	<u>450203</u>	25	DC SHOES
	<u>457786</u>		DC DEIRA
	<u>457787</u>		DC DEIRA
	<u>457788</u>		DC DEIRA
	<u>484287</u>		DCL DIRECT CONTAINER LINE
	<u>487254</u>		DC DANUS CONEXIONES S.A.
	<u>487255</u>		DC DANUS CONEXIONES S.A.
	<u>487256</u>		DC DANUS CONEXIONES S.A.
	<u>487257</u>		DC DANUS CONEXIONES S.A.

<u>Próximo</u> ▶

Marca de PRODUCTO		
	Uso Exclusivo INAPI	
	Fecha de Presentación	n N° Solicitud
	28/05/1999	450203
	Fecha de Publicación	1
Instancias Administrativas	00/00/00	00
	Estado	
	DENEGA	DA
	Fecha de Registro	Nº Registro
1 SOLICITANTE Apellidos y Nombre o Razón Social DC SHOES, INC., A CALIFORNIA CORPORATION Domicilio 1333 KEYSTONE WAY UNIT A VISTA CA 92083,	R.U.T 60805008-6 Pais AESTADOS UNIDOS I	DE AMERICA
Región Ciudad Comuna Correo Electrónico	Fono	
2 REPRESENTANTE Apellidos y Nombre o Razón Social ESTUDIO SILVA & CIA. Domicilio HENDAYA 60, PISO 4, LAS CONDES ,SAI Santiago	NTIAGO , Las Condes ,	R.U.T 78310380 Pais CHILE
Región Ciudad Comuna Co	rreo Electrónico AIL@SILVA.CL	Fono 4387000
Tipo de Marca Palabra o Denominación		
Renueva a:		
Renovada por:		
Marca		
DC SHOE	ES	
	<u> </u>	

Descripcion de Etiqueta
4 DE LA CLASE Solicita los siguiente Servicios (especificar detalladamente)
Descripción: CLASE 25 N
INCL.ROPA, ES DECIR CAMISETAS, POLERAS, PANTALONES,
CHAQUETAS, GORRAS, SOMBREROS, CALCETINES, ZAPATOS, INCLUSO
ZAPATILLAS DEPORTIVAS, ZAPATOS INFORMALES, BOTOTOS DE
EXCURSION, BOTAS PARA SNOWBOARD Y BOTAS, Y DEMAS
PRODUCTOS DE LA CLASE.
5 PRIORIDAD
País
Fecha //
Número

En el registro de INAPI no se ajusta a lo expuesto por la abogada. Según consta en los registros marcarios del INAPI se apega a lo presentado anteriormente por nuestra parte quienes representan a la marca DCSHOEUSACO INC. En chile es ESTUDIO SILVA & CIA. En el presente extracto de registro del INAPI no figura el estudio que representa la abogada ni COMERCIAL MADISON S.A.

Link de consulta:

http://www.inapi.cl/index.php?option=com_wrapper&view=wrap
per&Itemid=55&lang=es

Marca de PRODUCTO	₫ ▷	
	Uso Exclusivo INAPI	
	Fecha de Presentación	Nº Solicitud
	28/05/1999	450200
	Fecha de Publicación	
Resolución Instancias Administrativas	24/09/1999	,
	Estado	
	CONCEDID	A
	Fecha de Registro	N° Registro
	03/10/2000	578101
1 SOLICITANTE		
	R.U.T	
DC SHOES, INC., A CALIFORNIA CORPORATION	60805008-6	
Domicilio	Pais	
1333 KEYSTONE WAY UNIT A VISTA CA 92083,,	ESTADOS UNIDOS DE	E AMERICA
Región Ciudad Comuna Correo Electrónico	Fono	
2 REPRESENTANTE		
Apellidos y Nombre o Razón Social		R.U.T
ESTUDIO SILVA & CIA. Domicilio		78310380 Pais
HENDAYA 60, PISO 4, LAS CONDES ,SAN	TIAGO, Las Condes,	CHILE
Santiago Región Ciudad Comuna Cor	reo Electrónico	Fono
RM Santiago Las Condes MA	IL@SILVA.CL	4387000
3 MARCA / DENOMINACION SOLICITAD.	A	
Tipo de Marca Palabra o Denominación		
Renueva a:		
Renovada por: 922360		
Marca		

DCSHOECOUSA

Descripcion de Etiqueta

4 DE LA CLASE Solicita los siguiente Servicios (especificar detalladamente)

Descripción: CLASE 25 C

INCL.ROPA, ES DECIR CAMISETAS, POLERAS, PANTALONES, CHAQUETAS, GORRAS, SOMBREROS, CALCETINES, ZAPATOS, INCLUSO ZAPATILLAS DEPORTIVAS, ZAPATOS INFORMALES, BOTOTOS DE EXCURSION, BOTAS PARA SNOWBOARD Y BOTAS, Y DEMAS PRODUCTOS DE LA CLASE.

5 PRIORIDAD

País	
Fecha	//
Número	

Por otro punto la abogada hace alusión en este otro si de documentos a favor de QUICKSILVER INC que contiene lista de subsidiarias o representaciones comerciales meramente tales y locales, pero no las incorpora como marca cedida a dichas comerciales.

OTROSI: Sírvase US. tener por acompañados, con citación, los siguientes documentos:

- 1.- Copia de formulario 10-K de la Securities and Exchange Comisión de Estados Unidos de mi representado, que contiene lista de empresas subsidiarias de Quiksilver, Inc.
- 2.- Copia de correo electrónico de Nic Chile, que da cuenta del cambio de titularidad de segundo solicitante en dominio <u>www.dcshoes.cl</u>

Por último anexamos a usted los derechos y resguardos marcarios titularidad del Ministerio de Comercio del INAPI. Quienes son

los representantes de derechos marcarios en chile de QUICKSILVER INC.

LINK DE CONSULTA:

http://www.inapi.cl/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=55&lang=es

Marca de PRODUCTO	I	
	Uso Exclusivo INAPI	
	Fecha de Presentación	N° Solicitud
	14/02/2001	517991
Instancias Administrativas	Fecha de Publicación	
Anotaciones	Estado	
	CONCEDID	A
	Fecha de Registro	Nº Registro
	22/06/2001	598084
1 SOLICITANTE Apellidos y Nombre o Razón Social BEROL CORPORATION, SOCIEDAD	R.U.T	
ORGANIZADA EN CONFORMIDAD A LAS LEYES DEL ESTADO DE DELAWARE	60805008-6	
Domicilio	Pais	
29 E. STEPHERSON STREET FRESPORT, IL 61032,	ESTADOS UNIDOS DE	E AMERICA
Región Ciudad Comuna Correo Electrónico	Fono	
2 REPRESENTANTE Apellidos y Nombre o Razón Social ALESSANDRI & COMPAÑIA Domicilio EL REGIDOR 66, PISO 10, LAS CONDES,	SANTIAGO , Las Condes	R.U.T 79784430 Pais
, Santiago	,	CHILE

Región Ciudad Comuna Correo Electrónico Fono RM Santiago Las Condes IP@ALESSANDRI.CL 7876000 3 MARCA / DENOMINACION SOLICITADA Tipo de Marca Palabra o Denominación Renueva a: 364180 Renovada por: Marca QUICKSILVER Descripcion de Etiqueta 4 DE LA CLASE Solicita los siguiente Servicios (especificar detalladamente) Descripción: CLASE 16 C INCL.TODOS LOS PRODUCTOS DE LA CLASE. 5 PRIORIDAD País Fecha // Número

Marca de PRODUCTO	I	
	Uso Exclusivo INAl	PI
	Fecha de Presentaci	ón N° Solicitud
	03/01/2008	801684
Instancias	Fecha de Publicació	n
Administrativas		
	Estado	
	CONCEI	DIDA
	Fecha de Registro	Nº Registro
	13/02/2008	819899
Apellidos y Nombre o Razón Social BRUNSWICK CORPORATION Domicilio ONE NORTH FIELD COURT, LAKE FOREST, ILLINOIS 60045-4811 DELA,, Región Ciudad Comuna Correo Electrónico	R.U.T 79713300-0 Pais ESTADOS UNIDOS Fono	DE AMERICA
2 REPRESENTANTE Apellidos y Nombre o Razón Social SARGENT & KRAHN LTDA. Domicilio AV. ANDRES BELLO 2711, PISO 19, Las or Región Ciudad Comuna Correo Electron Santiago Las Condes SARGENT 3 MARCA / DENOMINACION SOLICITAD Tipo de Marca Palabra o Denominación Renueva a: 504336 Renovada por: Marca	trónico @SARGENT.CL	R.U.T 79713300 Pais CHILE Fono (56-2) 3683500
QUICKSIL	VER	
Descripcion de Etiqueta		

4 DE LA CLASE Solicita los Descripción: CLASE 12 C INCL.EMBARCACIONES. 5 PRIORIDAD	siguient	te Servicios (especificar detalladamente)
País		
Fecha	//	
Número		

Vigente hasta el 2018.

En el documento presentado por el segundo solicitante ultima publicación al 31 de octubre del 2010 no figura COMERCIAL MADISON S.A CHILE, por lo cual solicitamos el rechazo de la presentación.

EXHIBIT 21.1

QUIKSILVER, INC. NAMES AND JURISDICTIONS OF SUBSIDIARIES AS OF OCTOBER 31, 2010

Subsidiary Name	<u>Jurisdiction</u>
Fidra, Inc.	California
Hawk Designs, Inc.	California
Mervin Manufacturing, Inc.	California
Mt. Waimea, Inc.	California
QS Optics, Inc.	California
QS Retail, Inc.	California
Quiksilver Brazil JV	California
Quiksilver Entertainment, Inc.	California
Quiksilver Wetsuits, Inc.	California
DC Shoes, Inc.	California
DC Direct, Inc.	California
Quiksilver Americas, Inc.	California
QS Wholesale, Inc.	California
QS Mexico Holdings	California
UMTT Pty Ltd.	Australia
Caribbean Pty Ltd.	Australia
Pavilion Productions Pty Ltd.	Australia
	Australia
QSJ Holdings Pty Ltd. Quiksilver Australia Pty Ltd.	Australia
Quiksilver International Pty Ltd.	Australia
	Australia
Ug Manufacturing Co. Pty Ltd. DC Shoes Australia Pty Ltd.	Australia
•	Australia
QS Retail Pty Ltd. Vanuatu GmBH	Austria
·	Belgium
Hanalei NV	Belgium
Waimea NV	Belgium
Lumahai NV	Brazil
Quiksilver Industria e Comercio de Artigos Esportivos Ltda.	Canada
Quiksilver Canada Corp.	Canada
QS Retail Canada Corp.	China
Quiksilver Asia Sourcing (Shanghai) Co, Ltd.	China
Quiksilver Glorious Sun Licensing Ltd. (HK)	China
Quiksilver Glorious Sun Trading (SH) Ltd. Ft. (PRC)	China
Quiksilver Glorious Sun Apparels (HZ) Ltd.	
Chloelys Investment Ltd.	Cyprus Czech Republic
1. Distribution s.r.o.	Czech Republic
Boardriders Club s.r.o.	France
Cariboo SARL	France
Emerald Coast SAS	France
Kokolo SARL	France
Na Pali SAS	France
Meribel SAS (formerly known as Na Pali Entertainment SARL)	France
Na Pali Europe SARL	France
Omareef Europe SAS	France
Tavarua SCI	France
Echo Beach Café SARL	France
Tanna SARL	France
Marina Travels SARL	France
Zebraska SARL	rance

q٠

Sírvase usted tener presentados por nuestra parte todos los registros marcarios y denominaciones, representaciones de

titularidad marcaria bajo las formas QUICKSILVER INC.; DCSHOEUSACO INC.; DCSHOES.

Con la finalidad de aclarar el planteamiento realizado por la abogada Victoria Santis, de Montt & Cía. abogados en representación de COMERCIAL MADISON S.A Téngase presente en el litigio de derecho del dominio WWW.DCSHOES.CL "

NOVENO: Que por resolución de fecha 8 de Abril de 2011, notificada con fecha 8 de Abril del mismo año, se tuvo por presentada demanda de asignación de nombre de dominio por la parte de QUIKSILVER, INC. y se confirió traslado al primer solicitante, habiéndose notificado por correo electrónico con fecha ya indicada.

DECIMO: Que por resolución de fecha 6 de Mayo de 2011, notificada por correo electrónico de esa misma fecha, se proveyó como si fuera una demanda de asignación de nombre de dominio, el correo electrónico enviado por la parte de RODRIGO ESTEBAN VALDEBENITO OLATE, que se reprodujo anteriormente y se confirió traslado al segundo solicitante, habiéndose notificado dicha providencia en la fecha ya indicada.

UNDÉCIMO: Que por resolución de fecha 20 de Abril de 2011, se recibió la causa a prueba, y se fijaron los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos sobre los cuales ella ha de recaer y se notificó a las partes por correo electrónico, en ese mismo día.

DUODECIMO: Que el segundo solicitante QUIKSILVER INC., acompañó los documentos probatorios, con citación, conjuntamente con su demanda por la asignación del nombre de dominio materia de este arbitraje, los que no fueron objetados en tiempo ni forma.

DECIMOTERCERO: Que el primer solicitante RODRIGO ESTEBAN VALDEBENITO OLATE, acompañó los documentos provenientes de terceros, con el objeto de acreditar su pretensión.

DECIMOCUARTO: Que por resolución de de fecha 19 de mayo se fijó el plazo de 5 días para que las partes hagan observaciones a la prueba rendida y proceso en general, la que se notificó con esa misma fecha, por correo electrónico.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que por las afirmaciones del segundo solicitante, QUIKSILVER INC., empresa sucesora de Comercial Madison S.A., como se acreditó en estos autos y por la documentación acompañada oportunamente y no objetada, resulta ser que se trata de una empresa que ha capitalizado su trayectoria comercial protegiendo sus marcas comerciales mediante su inscripción en el Departamento de Propiedad Industrial, en las que se incluye la expresión "dcshoes", como se detalla en la parte expositiva del presente fallo.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, cabe a este sentenciador dilucidar si los derechos marcarios del segundo solicitante, constituyen por sí mismos un mejor derecho al nombre de dominio "dcshoes.cl".

TERCERO: Que si bien en materia de registros de nombres de dominio se aplica por regla general el principio "FIRST COME, FIRST SERVED", el mismo no resulta ser una regla absoluta. Dicho principio tiene su excepción en la acreditación de un mejor derecho por la parte a quien le corresponde la probanza en contra del mismo. El valor absoluto del este principio se verifica en aquellas oportunidades en las cuales ninguna de las partes rinde probanzas de mejor derecho; o rendidas estas, resultan equivalentes en su valoración, de modo tal que el único modo romper dicha igualdad de derechos es con la aplicación no de una regla de derecho objetivo, sino del principio "FIRST COME, FIRST SERVED". En el caso sub lite la parte de QUIKSILVER INC., presentó prueba completa y de mayor valor, respecto de su mejor derecho, como segundo solicitante, del nombre de dominio en cuestión.

CUARTO: Que, siguiendo el raciocinio anterior, resultaba esencial para este sentenciador no sólo la invocación del principio FIRST COME FIRST SERVED, sino que además el primer solicitante hubiere acreditado su mejor derecho mediante una prueba convincente, lo que en el hecho no ocurrió, toda vez que la prueba por él rendida, consistente básicamente en documentos provenientes de terceros o extraídos de páginas de Internet, no justifica ninguna actividad que lo vincule con el nombre de dominio en conflicto y por lo mismo, no logra formar en este árbitro arbitrador, la convicción de que tenga el mejor derecho sobre este elemento de identificación en la red mundial.

QUINTO: Adicionalmente, la inscripción del nombre de dominio "dcshoes.cl" por parte del primer solicitante constituye una amenaza a la familia de marcas comerciales del segundo solicitante, que puede verse afectada por la confusión y por la dilución marcaria, toda vez que al concebir el primer solicitante nombre de dominio en conflicto en función de la marca DCSHOES, que identifica las marcas registradas con la expresión DCSHOES, puede entenderse que el dominio "dcshoes.cl", forma parte de las de marcas "DCSHOES" e inducir a creer que existe unión entre el dominio así configurado y las marcas DCSHOES de QUIKSILVER INC.

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

RESUELVO:

PRIMERO: Que se asigna el nombre de dominio "dcshoes.cl" al segundo solicitante, esto es, QUIKSILVER INC., persona jurídica dedicada al rubro de su denominación, RUT N° 96.572.420-6, en su calidad de sucesora legal de Comercial Madison S.A., domiciliada para

estos efectos en San Ignacio 500, módulo 7, loteo Buenaventura, Quilicura, Santiago.

SEGUNDO: Que no se condena en costas al primer solicitante por no haber antecedentes en los autos que acrediten que actuó de mala fe.

Notifíquese por correo electrónico y a la Secretaría de NIC Chile; fírmese la presente resolución por el Arbitro y dos testigos. Remítase el expediente a NIC Chile, una vez vencido el plazo de eventuales recursos.

Ricardo Sandoval López Juez Arbitro

Julia Valenzuela del Valle R.U.T. Nº4.831.827-4 Testigo Marcy Navarro Puentes R.U.T. Nº 7.189.578-5 Testigo