JANETT FUENTEALBA ROLLAT

Juez Árbitro NIC Chile.

Rol No. : 31 - 2011

Juicio arbitral jumbofarma.cl

Luis Felipe Vera Lobos v. Cencosud S.A.

SENTENCIA DEFINITIVA

ARBITRAJE POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO JUMBOFARMA.CL

Santiago, 11 de Julio de 2011

VISTOS:

Con fecha 22 de diciembre de 2010, don Luis Felipe Vera Lobos, domiciliado en calle Huasco No. 6968, comuna de Lo Espejo, ciudad de Santiago, en adelante el primer solicitante, inscribe para sí el nombre de dominio **jumbofarma.cl.** Luego y encontrándose dentro de plazo, el día 5 de enero de 2011 Cencosud S.A., en adelante el "segundo solicitante", con domicilio para estos efectos en Av. Andrés Bello No. 2711 Oficina 1701, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, solicitó para sí la inscripción del nombre de dominio ya aludido.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 10 y 12 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en adelante "el Reglamento" o "Reglamento de Nic Chile" indistintamente, las normas contenidas en el Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Reglamento de Nic Chile, y demás normas aplicables al conflicto, es que mediante Oficio de Nic Chile No. 14105 se designó a la suscrita como árbitro para la resolución del presente conflicto de asignación del nombre de dominio **jumbofarma.cl**, aceptando dicho

encargo según consta en resolución de fecha 25 de abril de 2011, jurando desempeñar dicho cometido fielmente y en el menor tiempo posible.

En la misma resolución anterior, se citó a las partes a una audiencia, la cual fue celebrada con fecha 6 de mayo de 2011, a la cual asiste don José Ignacio Suárez, con poder delegado de la abogada María Luisa Valdés, del estudio Sargent & Krahn, por el segundo solicitante; don Luis Felipe Vera Lobos como primer solicitante, y el árbitro que conoce de este conflicto.

Al no producirse conciliación, el Tribunal fija en la misma audiencia las bases del procedimiento mediante un Acta, la cual fue notificada de manera personal a ambas partes asistentes, la que fue firmada por todos los presentes.

Conforme a lo expresado en el Acta, y encontrándose dentro de plazo, con fecha 20 de Marzo, la apoderada del segundo solicitante CENCOSUD S.A., doña María Luisa Valdés Steeves, abogada, interpone demanda arbitral de asignación de nombre de dominio, exponiendo sus argumentos para que en definitiva sea asignado el nombre de dominio disputado a su parte. En síntesis, expone lo siguiente:

a. Que su representada es una de las más grandes compañías del país, dedicada al desarrollo, comercialización y administración de grandes centros comerciales, con presencia en los negocios de supermercados, hipermercados, homecenters y centros comerciales, compañía creada por don Horst Paulmann Kemna a finales de la década de los cincuenta, en 1976 crea el primer gran hipermercado de Chile, denominado “JUMBO”, ubicado en la Avenida Kennedy en Santiago. Actualmente cuenta con 23 tiendas “JUMBO” a lo largo del país, siendo uno de los principales participantes del negocio de supermercados en Chile, lo que los ha llevado a diversificar sus inversiones. Es así como se encuentra estudiando la posibilidad de operar farmacias bajo este mismo signo distintivo, o bien

vender productos farmacéuticos en una sección específica de sus supermercados.

b. Con el fin de acreditar un mejor derecho acompaña 58 marcas comerciales en las cuales se contiene la expresión JUMBO conjunta o separadamente, las cuales tienen como propósito distinguir e identificar los reconocidos supermercados, servicios y productos que su representada ofrece, de modo tal que el público consumidor las asocie fácilmente con JUMBO. Así entonces, sostiene que un usuario asociará el nombre de dominio disputado **jumbofarma.cl**, con una página web relativa a los productos o actividades de su mandante distinguidos bajo la expresión JUMBO, específicamente a una división farmacéutica de los mismos. Acompaña asimismo 17 registros de nombres de dominio a su favor estructurados bajo la expresión JUMBO.

c. Señala que la contraparte se limitó a tomar la expresión con la cual se distingue a la empresa de su mandante y sus servicios en el mercado agregando la palabra "FARMA" la cual no se puede considerar como elemento diferenciador suficiente y adecuado, siendo utilizada como abreviación de FARMACIA la cual se encuentra vinculada ya que a través de dicha marca se pretende participar del rubro farmacéutico, intención que ha sido difundida previo a la solicitud del demandado, en medios de comunicación e Internet. Dicha expresión por su naturaleza no aporta distintividad ni permite diferenciar el nombre de dominio en disputa, ya que alude precisamente a la división farmacéutica de JUMBO; al ser dicha expresión un término genérico, es portadora de un altísimo riesgo de confusión al ser añadida a la marca de su mandante, lo que inducirá a error y/o confusión a los usuarios de internet que se vean enfrentados al nombre de dominio en disputa. Para confirmar sus aseveraciones hace mención a jurisprudencia recaída sobre los nombres de dominio premium-essiac-tea-4less.cl, promain.cl, superjumbo.cl, easyservice.cl

d. A continuación, solicita la expresa condena en costas de la demandada ya que ésta se encontraría de mala fe, ya que dicha parte procedió también a registrar los nombres de dominio farmajumbo,cl , farmaciajumbo.cl y farmaciasjumbo.cl, actualmente en proceso de asignación, solicitudes realizadas con fecha 22 de diciembre de 2010, un día después de haberse publicado en diversos sitios Web noticias relativas al ingreso de Cencosud al rubro farmacéutico bajo la expresión JUMBO, mencionando en noticia acompañada a los autos nombres tentativos para dicho proyecto los que correspondían a las expresiones JUMBO FARMA o FARMA JUMBO.

e. Como antecedentes de derecho y luego de describir a los nombres de dominio y su importancia, hace alusión a diversos criterios aplicables según su parecer al conflicto de autos, tales como el de titularidad sobre marcas comerciales y su relación con nombres de dominio para lo cual indica lo señalado tanto por ICANN, OMPI y Nic Chile en el artículo 22 del Reglamento de dicha entidad, criterio de legítimo interés sobre el nombre de dominio disputado, creación intelectual del signo, notoriedad del signo pedido, Convenio de París, uso efectivo del signo pedido y criterio de la identidad. Respecto de este último menciona como jurisprudencia aplicable al conflicto lo señalado en sentencia recaída sobre el nombre de dominio viñasdelmaipo.cl, en el cual *"el criterio de la identidad señala que el nombre de dominio en disputa se debe asignar a quien tenga una más estrecha relación con el mismo…".*

f. Por lo anterior, solicita tener por deducida demanda de asignación de dominio **jumbofarma.cl**, acogerla y asignar dicho dominio a la segunda solicitante, con expresa condenación en costas a la contraria.

g. Como documentos acompañados a la demanda y no impugnados por la parte contraria, figuran:

- Copias simples de registros marcarios y nombres de dominio individualizados.
- Impresión del sitio Web www.jumbo.cl el que da cuenta del uso efectivo de la expresión **JUMBO** en Internet.
- Impresión del sitio Web www.wikipedia.org, en el cual aparece una breve reseña acerca de la historia y actividades de Cencosud.
- Impresión de búsqueda de la expresión "**JUMBO** FARMA" en el buscador Google.
- Copia del sitio Web www.todoretail.com, en el que se publicó la noticia titulada "Cencosud ingresará al negocio de farmacias de la mano de JUMBO", con fecha 21 de diciembre de 2010.
- Copia de documentos de www.nic.cl, en que consta que la contraria solicitó los nombres de dominio **JUMBO**FARMA.CL, FARMA**JUMBO**.CL, FARMACIAS**JUMBO**.CL y FARMACIA**JUMBO**.CL, con fecha 22 de diciembre de 2010.
- Impresión del sitio Web www.miradaprofesional.com, en el que se publicó la noticia titulada "Chile: **JUMBO** abrirá sus propias farmacias y suma concentración".
- Impresión del sitio Web www.captura.uchile.cl, en el cual aparece un informe relativo a las consecuencias e importancias que genera un registro marcario.

- Copias de fallos arbitrales sobre nombres de dominio premium-essiac-tea-4less.cl, promain.cl, easyservice.cl y viñasdelmaipo.cl.

Con fecha 30 de Mayo de 2011, la segunda solicitante interpone ante este Tribunal escrito señalando la falta de interés de la contraria por no haber presentado sus argumentos dentro de plazo, destacando que el hecho de ser primer solicitante del nombre de dominio no la libera de la carga procesal de presentar sus argumentos, lo que sí ha hecho su representada, y entonces a la demandada no le asiste el principio "first come, first served", ya que dicho principio se aplica en situaciones de última ratio. Posteriormente reproduce en síntesis los argumentos ya expresados en su escrito principal, a todo lo cual eL Tribunal resuelve teniéndolo presente.

Con fecha 2 de junio de 2011, el primer solicitante envía por correo electrónico una solicitud, en el cual pide información para presentar adecuadamente su desistimiento a su solicitud, ya que indica que dicha circunstancia ya fue señalada en e-mail anterior de 23 de mayo. El Tribunal provee traslado, luego de acoger recurso de reposición interpuesto por el primer solicitante a la resolución original que citaba a las partes a oír sentencia. Por lo anterior, la apoderada del segundo solicitante evacua el traslado conferido, señalando que no es procedente acoger el desistimiento del primer solicitante, debido a que se ha logrado acreditar la intención de aprovechamiento de éste en contra del segundo solicitante, motivo por el cual se solicitó condena en costas del juicio. Señala que la parte que debe soportar las costas del juicio es quien fue el causante de los daños que se originaron a la otra parte. Es así como se acredita que la inscripción del primer solicitante fue abusiva, de acuerdo a lo establecido por el artículo 22 del Reglamento de Nic Chile, y asimismo corresponde que el Tribunal se pronuncie respecto de todas las peticiones concretas presentadas en el libelo, incluida la de condenar en costas al demandado.

Luego, y con fecha 4 de julio de 2011, el Tribunal hace lugar a la solicitud de desistimiento, indicando que la solicitud de condena en costas de reservará para la sentencia definitiva. En la misma resolución y conforme al mérito de autos, se cita a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO:

Que el objeto de este juicio arbitral es determinar la procedencia o no de la solicitud de asignación definitiva del nombre de dominio **jumbofarma.cl**, intentada por la segunda solicitante en contra de la primera, como se ha expresado. Ambas partes han aceptado de manera voluntaria someterse a este procedimiento arbitral por el solo hecho de solicitar la inscripción del nombre de dominio, como se desprende del acápite segundo del artículo 6 del Reglamento de Nic Chile.

SEGUNDO:

Que según lo expresado en juicio, el segundo solicitante CENCOSUD S.A., es una reconocida empresa de retail en el país, siendo la creadora de la expresión JUMBO, la cual distingue la cadena de supermercados perteneciente a Cencosud, para lo cual presenta diversos nombres de dominio y registros de marcas comerciales en las cuales se encuentra dicha expresión. Señala que dicha marca es famosa y reconocida ante el público consumidor, y que la actitud de la contraria es lesiva contra sus intereses ya que simplemente utiliza la expresión JUMBO, y le adiciona “FARMA”, en alusión a “Farmacia” o derivadas, solicitud que realiza sólo un día después de aparecer en medios informativos la intención de Cencosud de ingresar al negocio farmacéutico. El primer solicitante estaría aprovechándose de la fama y prestigio de su marca ya que existe un riesgo de confusión y error en

caso de asignarse el nombre de dominio solicitado a esta última, causando un grave daño y perjuicio en su contra, toda vez que el demandado no tiene titularidad ni vínculo alguno con dicha marca ni con la denominación. Asimismo, solicita enfáticamente la condena en costas, ya que estima que el demandado no ha tenido motivo plausible para litigar.

TERCERO:

Que este Tribunal, teniendo a la luz los antecedentes acompañados por la segunda solicitante en particular los que dicen relación con sus marcas comerciales y nombres de dominio debidamente registrados, entiende que es la legítima usuaria de la expresión JUMBO, que distingue su cadena de supermercados con presencia en el país y en otros de la región. En este orden de ideas, se advierte que el uso de la expresión JUMBO por cualquier otro sujeto distinto a la segunda solicitante, debe ser acreditado, mostrando un mejor derecho a su favor para utilizar dicha expresión, la cual posee caracteres de fama y notoriedad tales que la hacen relacionarse de manera estrecha con la segunda solicitante. Entonces la actitud propia del público consumidor ante el nombre de dominio en disputa será la de creer encontrarse legítimamente frente a productos o servicios ofrecidos por el segundo solicitante dado la fama y notoriedad de dicha expresión antes indicada.

CUARTO:

Que como primer solicitante del nombre de dominio en disputa se encuentra don LUIS FELIPE VERA LOBOS, quien mediante escrito que rola en el expediente se desiste expresamente de su solicitud, desistimiento el cual es acogido por este Tribunal. Se deja constancia que el Tribunal tan sólo tiene como argumento a favor del primer solicitante, el principio denominado *"first come, first served",* ampliamente discutido en doctrina. Una de las condiciones de aplicabilidad de dicho principio requiere que ambos solicitantes se encuentren en análogas

condiciones o derechos respecto al nombre de dominio en disputa, frente a lo cual su procedencia o utilización es de última ratio, cuestión que no sucede en la especie puesto que el segundo solicitante ha logrado demostrar poseer derechos válidamente adquiridos en torno al elemento central de la denominación disputada con lo cual se pierde dicho criterio de aplicabilidad, como bien lo señala la segunda solicitante.

QUINTO:

Sin perjuicio de lo anterior, este Tribunal no puede hacer lugar a la petición de condena en costas a la contraria expresada por la demandante ya que de sus argumentos y probanzas se desprende que tiene un mejor derecho, pero no así cuál sería la o las conductas que configurarían la supuesta mala fe o inscripción abusiva de la contraria. Es así como simplemente se limita a señalar ciertos hechos – los cuales no fueron debidamente acreditados – en torno a acreditar un supuesto beneficio pecuniario que el primer solicitante habría solicitado, argumentos que carecen de base ya que como se dijo, no fueron acreditados suficientemente ante el Tribunal. Asimismo, no se advierte alguna conducta lesiva ya que ello no se advierte claramente del análisis de los argumentos presentados para este fin, ni tampoco caben dentro de la hipótesis dispuesta en el artículo 22 del Reglamento de Nic Chile, norma que si bien se encuentra referida a conflictos de revocación de nombres de dominio, por analogía es aplicable según el criterio mayoritario a conflictos de asignación de nombres de dominio. Dicha norma señala expresamente que *"Será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe"*, señalando al efecto en qué casos nos encontramos ante dichos supuestos. En la especie, el segundo solicitante si bien ha demostrado que existe un riesgo de error y confusión de adjudicarse el nombre de dominio a la contraria, como asimismo ha demostrado que ésta ha incumplido la obligación del artículo 14 del mismo Reglamento en el sentido de vulnerar con su solicitud derechos válidamente

adquiridos por terceros (los de propiedad de la demandante), no ha logrado esta última demostrar el motivo por el cual dicha conducta podría ser considerada abusiva o de mala fe, teniendo en consideración la presunción general de buena fe presente en nuestro sistema privado, principio que traspasa en general nuestra legislación civil, el cual debemos tener siempre presente sobre todo en este tipo de conflictos.

SEXTO:

Que a mayor abundamiento, no es posible atribuir a la conducta del demandado una supuesta mala fe como deja entrever la contraria, ya que ésta no ha aportado tampoco al proceso algún elemento concluyente que demuestre alguna de las condiciones exigidas por la norma; o bien algún otro elemento de juicio que haga presumir la existencia de ella, sino tan sólo ha realizado afirmaciones en torno a esta supuesta mala fe, la cual debe probarse para poder ser tenida en consideración, lo cual a juicio de este Tribunal no ha sido suficientemente realizado. Se tiene presenta asimismo que se ha tenido en consideración el expreso desistimiento del primer solicitante en torno al nombre de dominio, lo cual despeja todo atisbo de perjuicio a la contraparte, ya que dicha actitud innegablemente actúa a favor de la parte contraria, quien se ve favorecida por tal circunstancia. El Tribunal hace especial mención sin embargo a que ambos solicitantes, por el solo hecho de haber solicitado el nombre de dominio de autos se someten a las normas contenidas en el Reglamento de Nic Chile, las cuales declaran conocer y aceptar. En dicho Reglamento aparece claramente que ante este tipo de conflictos y al no llegar a acuerdo, las partes aceptan someterse a un tribunal arbitral, el cual es soberano para fijar las costas del conflicto. En este orden de ideas, no es efectivo que el segundo solicitante haya sido “obligado” a litigar, sino que por el contrario, aceptó voluntariamente someterse a este tipo de resolución de conflictos al momento de la solicitud competitiva respecto al nombre de dominio intentado.

SÉPTIMO:

Que se estima que es la segunda solicitante quien ha demostrado poseer un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, basada principalmente en la marca comercial aludida, cuya fama y notoriedad no merece dudas, elemento que ha resultado determinante más no único en el presente conflicto. Es así como entonces, el Tribunal estima que no es procedente la aplicación del *principio del primer solicitante* antes mencionado, toda vez que dicho principio opera en situaciones de última ratio, es decir cuando no existen otros antecedentes sobre las cuales fundar la decisión, lo cual no ha sucedido en la especie según se explicó.

OCTAVO:

Que este Tribunal hace presente a las partes que para arribar a la conclusión antedicha se ha utilizado principalmente, más no de manera absoluta el criterio marcario ya desarrollado, sino que haciendo una aplicación extensiva no sólo de lo dispuesto en el artículo 14 y demás normas del Reglamento de Nic Chile como en otras aplicables al efecto; sino que se ha hecho un acabado análisis atendiendo entre otros, a criterios de justicia y equidad, necesarios para poder llegar a la conclusión antes mencionada y por ende concluir que la asignación definitiva del nombre de dominio intentado a la segunda solicitante no vulnera derechos de ninguna especie. Lo dicho precedentemente sin embargo, deja a salvo los demás derechos que el primer solicitante pueda detentar y hacer valer en las oportunidades que estime pertinentes.

Por estos fundamentos, y además lo dispuesto en los artículos 222 del Código Orgánico de Tribunales, 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, y en el Anexo 1° del Procedimiento de Mediación y Arbitraje contenido en la Reglamentación para el Funcionamiento del sistema de Nombres de Dominio .CL,

y conforme asimismo a los principios de mejor derecho o legitimación, y a la prudencia y equidad,

SE RESUELVE:

1.- Rechazar la solicitud de inscripción del nombre de dominio **jumbofarma.cl** presentada por el primer solicitante, LUIS FELIPE VERA LOBOS.

2.- Acoger la demanda interpuesta, y por consiguiente **asignar** el nombre de dominio **jumbofarma.cl** a la **segunda solicitante,** esto es, **CENCOSUD S.A.**

3.- Que no se condena en costas a la vencida, por haber 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.