En Santiago de Chile, a 30 de septiembre de 2013.-

VISTOS

I.- PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- Constitución del arbitraje.-

NIC Chile por Oficio N°18056 de fecha 28 de mayo de 2013 me notificó de la designación como árbitro arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio "boulevard.cl", designación que acepté con fecha 29 de mayo de 2013, y que fue notificada a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico.

I.2.- Partes del arbitraje.-

Son partes en este juicio: 1) Don Rafael Eduardo Guzmán Véliz, Rut. 14.254.705-8, con domicilio en esta ciudad, Huérfanos 1492 depto. 52 de la comuna de Santiago, correo electrónico reguzmanv@gmail.com; 2) Walmart Chile S.A. (Distribución y Servicio D & S S.A.), Rut. 96.439.000-2, representada por Silva & Cia. y en autos por al abogado don Gonzalo Sánchez Serrano, con domicilio en esta ciudad, Hendaya 60 piso 4° de la comuna de Las Condes, correo electrónico jmontt@silva.cl.

I.3.- Objeto del arbitraje.

El objeto del arbitraje es resolver la inscripción del nombre de dominio "boulevard.cl", suscitado entre las partes antes individualizadas.

I.4.- Procedimiento.-

Que a fojas 14 y siguientes de estos autos se encuentra el acta en el que constan las normas de procedimiento que se acordó para que rigiera la tramitación de esta instancia arbitral, con la asistencia de ambas partes.

I.5.- Periodo de Planteamientos.-

I.5.1.- Planteamientos de don Rafael Eduardo Guzmán Véliz.

Consta a fojas 28 y siguientes que don Rafael Eduardo Guzmán Véliz presentó escrito de planteamientos para argumentar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto. Fundamenta que solicitó el nombre de dominio boulevard.cl para la creación de un negocio electrónico mediante un sitio web que reúna una gran cantidad de compradores y vendedores quienes oferten y demanden productos de manera virtual y controlados por el operador. Agrega que en el mundo virtual muchas empresas utilizan los e-marketplaces para atraer nuevos clientes y proveedores, algunos de los más conocidos son eBay y MercadoLibre. Señala que la principal ventaja de Boulevard.cl es que les permitirá vender sus productos, los que ya se encuentran adquiridos, por Internet. Explica la forma de desarrollar el negocio y objetivo de boulevard.cl. También explica las características técnicas de boulevard.cl. Por otra parte señala que la palabra boulevard es una expresión que viene del francés, y en español significa, en una de sus acepciones, calle generalmente ancha y con árboles y en la otra paseo central arbolado de una avenida o calle ancha. Señala que tomaron la decisión de denominar a su portal de negocios como boulevard.cl por cuanto los visitantes podrán dar un paseo virtual donde podrán elegir entre la gran gama de productos ofrecidos y determinar libremente la compra de alguno de ellos. Agrega que la denominación boulevard.cl es el título que le permite distinguir su empresa, logrando una identificación frente a otros competidores en el mismo rubro. Además dicha expresión es generalmente usada por distintas galerías comerciales a lo largo del mundo y también en Chile como por ejemplo en Concepción, en Santiago y en Barcelona, razón por la que dicha expresión no puede quedar circunscrita a un

determinado producto, ya que, es demostrativa de un paseo comercial. Finalmente para acreditar su mejor derecho acompaña dos pruebas de diseño de la página boulevard.cl; Copia de la solicitud de marca en Inapi; Copia de inscripción de solicitud en Nic; Listado de gastos incurridos en la implementación de boulevard.cl; Boleta de publicación Diario Oficial marca boulevard en clase 35.

I.5.2 Planteamientos de Walmart Chile S.A. (Distribución y Servicio D & S S.A.)

Consta a fojas 59 y siguientes que don Gonzalo Serrano Sánchez en representación de Distribución y Servicio D & S S.A. presentó escrito fundamentando su mejor derecho sobre el nombre de dominio de autos. Hace una referencia al origen de la empresa que se remonta al año 1944, se refiere a la creación de los hipermercados económicos Líder y la creación de la tarjeta de crédito Presto. Fundamenta que su representado tiene diversas marcas propias entre ellas una de las más potentes es Boulevard para diversas clases, que idéntica al nombre de dominio solicitado. En cuanto a los criterios aplicables a la asignación de los nombres de dominio, solicita que este caso sea evaluado más allá del principio First Come First Served, el cual no resulta ser una regla absoluta. Solicita que el conflicto sea analizado a la luz de la tesis del "mejor derecho". Fundamenta su mejor derecho en que su representada es titular y utiliza una marca comercial, de lo contrario se está vulnerando abiertamente el derecho de dominio o propiedad sobre esta expresión, derecho que se encuentra protegido en la Constitución Política de la República, en el artículo 19 N° 24 y 25 respectivamente y las disposiciones legales de los artículos 582, 583 y 584 del Código Civil. Agrega que se busca que no utilice una marca debidamente registrada y de alguna manera aprovecharse de la fama y notoriedad. Cita el artículo 14 y 22 del reglamento NIC CHILE. Se refiere a la “dilución” de la imagen comercial o marcaria, en cuanto a que si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresión identificatoria idéntica a las marcas, dominios y razón social de su representada, como eventualmente podría ocurrir, que identifique servicios que no correspondan a ella, indudablemente empezará a generar un debilitamiento del capital

comercial y marcario asociado a los signos registrados por su mandante. Lo anterior se traduce en un importante atentado a la "identidad comercial". Indica que su marca es notoria y conocida, Boulevard, está incluida en el dominio de autos. Concluye que si se otorga a la contraria el dominio en cuestión generará todo tipo de confusiones y errores en el mercado respecto de la procedencia empresarial de los productos o servicios que pretenda distinguir el primer solicitante con el concepto boulevard.cl dado que los consumidores la identificaran, casi de manera automática con su mandante. Finalmente para acreditar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa acompaña los siguientes documentos: Listado de solicitudes de marcas Boulevard; Impresión de la página web de su representada www.lider.cl; Impresión de la página del Inapi del registro marcario número 762507, clase 25, marca Boulevard; Impresión de la página del Inapi del registro marcario número 1008981, clase 18, marca Boulevard; Impresión de la página del Inapi del registro marcario número 961943, clase 25, marca Boulevard; Impresión de la búsqueda en Google de la expresión Boulevard dando cuenta que los productos son de su representada.

I.6 Etapa de Respuestas.-

I.6.1 Respuesta de don Rafael Eduardo Guzmán Véliz.

Consta a fojas 105 y siguientes que don Rafael Eduardo Guzmán Véliz formuló observaciones a la presentación de Walmart Chile S.A. (Distribución y Servicio D & S S.A.). Señala que no se acreditó que la marca Boulevard sea una de las más potentes, pues sólo está inscrita en dos clases, destinado al rubro ropa. Agrega que dicha marca no está inscrita en la clase 35 que da el derecho de realizar publicidad por internet, y respecto de la cual está en proceso de inscripción y al cual Walmart se ha opuesto. Agrega que Boulevard no es el signo identificador de la parte contraria, sino que el signo identificador es Lider. En relación al principio Firts Come- Firts Served, señala que el orden de llegada es un factor fundamental por cuanto si Walmart S.A. tomó la decisión de no inscribir la

marca en la clase 35 hizo una renuncia tácita a tal derecho, y si jamás ejerció su derecho a inscribir la denominación en Nic Chile es porque no existía interés. En cuanto a lo sostenido por la parte contraria en relación a la mala fe, señala que previamente revisó en Nic Chile que no estuviera inscrito el dominio. En relación a la dilución marcaria, señala que la marca no reúne las características de ser notoria y famosa. En cuanto a la identidad comercial, señala que el identificador comercial de su oponente es Lider y no Boulevard. Finalmente para acreditar su mejor derecho acompaña los siguientes documentos: Listado impreso del motor de búsqueda de Google, consta que la expresión Boulevard de Lider no aparece sino hasta la página 2; Impresión de la página web de Lider donde no se constata la existencia de la marca Boulevard; Listado de Google en el cual consta que la marca Boulevard de Lider, BLVD, no aparece en los registros como marca identificatoria independiente, sino que dentro de la empresa Lider; Impresiones de logotipos que utiliza la empresa Lider para etiquetar sus productos; Impresión del listado del nombre Boulevard en el registro de marcas y patentes inapi.cl; Impresión de la utilización del nombre Boulevard por distintas empresas a nivel mundial.

1.6.2 Respuesta de Walmart Chile S.A.

Walmart Chile S.A. no evacuó respuesta a los argumentos expuestos por don Rafael Eduardo Guzmán Véliz.

I.7 Cierre del proceso y llamado a las partes a oír sentencia.-

A fojas 108 de autos, con fecha 30 de agosto de 2013 no existiendo diligencias pendientes, se citó a las partes a oír sentencia, resolución que les fue notificada a las partes por carta certificada.-

II. PARTE CONSIDERATIVA.

II.1 Se encuentra acreditado en autos, fojas 2, que don Rafael Eduardo Guzmán Véliz con fecha 18 de diciembre de 2012 solicitó el nombre de dominio "boulevard.cl". También, se encuentra acreditado en autos, fojas 1, que Walmart Chile S.A. representado por Silva & Cia., lo solicitó con fecha 9 de enero de 2013.-

II.2 Que don Rafael Eduardo Guzmán Véliz fundamentó su mejor derecho en que solicitó el nombre de dominio boulevard.cl para la creación de un negocio electrónico mediante un sitio web que reúna una gran cantidad de compradores y vendedores quienes oferten y demanden productos de manera virtual y controlados por el operador. Señala que la principal ventaja de Boulevard.cl es que les permitirá vender sus productos, los que ya se encuentran adquiridos, por Internet. Explica la forma de desarrollar el negocio y objetivo y las características técnicas de boulevard.cl. Por otra parte señala que la palabra boulevard es una expresión que viene del francés y significa calle generalmente ancha y con árboles o paseo central arbolado de una avenida o calle ancha. Fundamenta que tomaron la decisión de denominar a su portal de negocios como boulevard.cl por cuanto los visitantes podrán dar un paseo virtual donde podrán elegir entre la gran gama de productos ofrecidos y determinar libremente la compra de alguno de ellos.

II.3 Que Walmart Chile S.A. fundamentó su mejor derecho en el nombre de dominio. Hace una referencia a la creación de los hipermercados económicos Líder y la creación de la tarjeta de crédito Presto. Fundamenta que tiene diversas marcas propias entre ellas una de las más potentes es Boulevard para diversas clases, idéntica al nombre de dominio solicitado. En cuanto a los criterios aplicables a la asignación de los nombres de dominio, solicita que este caso sea evaluado más allá del principio First Come First Served y que el conflicto sea analizado a la luz de la tesis del "mejor derecho". Fundamenta su mejor derecho en que su representada es titular y utiliza una marca comercial, se refiere al derecho de dominio o propiedad sobre esta expresión, protegido en la Constitución Política de la República y el Código Civil. Se refiere a la "dilución" de la imagen

comercial o marcaria y que lo anterior se traduce en un importante atentado a la "identidad comercial". Indica que su marca es notoria y conocida, Boulevard, está incluida en el dominio de autos. Concluye que si se otorga a la contraria el dominio en cuestión generará todo tipo de confusiones y errores en el mercado respecto de la procedencia empresarial de los productos o servicios que pretenda distinguir, dado que los consumidores la identificaran, casi de manera automática con su mandante.

II.4 Que de acuerdo a la documentación acompañada por Rafael Eduardo Guzmán Véliz, fojas 21, consta que con fecha 29 de abril de 2013 solicitó la marca "Boulevard" en la clase 35. Sin perjuicio de que dicha marca comercial aún no se encuentra concedida, debe considerarse que la marca comercial fue solicitada con posterioridad a la solicitud del nombre de dominio y con posterioridad a la traba de la presente litis. En efecto, el nombre de dominio fue solicitado por don Rafael Eduardo Guzmán Véliz con fecha 18 de diciembre de 2012, fojas 2, y Walmart Chile S.A. se opuso a dicha solicitud con fecha 9 de enero de 2013, fojas 1 de autos, sólo después de más de 3 meses, don Rafael Eduardo Guzmán Véliz solicitó el registro de la marca. Atendido lo anterior, éste sentenciador no tendrá en consideración para resolver el presente conflicto, la solicitud de la marca Boulevard realizada por don Rafael Eduardo Guzmán Véliz.

II.5 Que de acuerdo a la documentación acompañada por Walmart Chile S.A. (Distribución y Servicio D & S S.A.), fojas 31 a 36, consta que con fecha 30 de enero de 2012 solicitó el registro de la marca "Boulevard" en las clases 18 y 25. Que dichas marcas serán tomadas en consideración por éste sentenciador en atención a que fueron solicitadas casi un año antes de la solicitud del nombre de dominio "boulevard.cl" por el primer solicitante, 18 de diciembre de 2012, fojas 2 de autos, y además atendido que la marca Boulevard se encuentra actualmente concedida a Walmart Chile S.A.

II.6 Que la marca registrada “Boulevard” de que es titular Walmart Chile S.A. es idéntica al nombre de dominio solicitado, “boulevard.cl”, lo que le confiere un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa.

II.7 Que debe considerarse que la marca “Boulevard” registrada por Walmart Chile S.A. identifica prendas de vestir que se venden en los Supermercados Lider, las que son ampliamente conocidas por los consumidores.

II.8 Que de otorgársele el nombre de dominio “boulevard.cl”, idéntico a la marca comercial “Boulevard” de la cual es titular Walmart Chile S.A., a don Rafael Eduardo Guzmán Véliz, se produciría confusión entre los usuarios de Internet a cerca de quien es el proveedor de los productos y servicios que se ofrecen, a través, de dicha página web.

II.8 Atendido todo lo anterior, éste sentenciador considera que el nombre de dominio “boulevard.cl” identifica claramente los productos de marca “Boulevard” ofrecidos por Walmart Chile S.A.

III SE RESUELVE.

Considerando los argumentos antes referidos, se resuelve asignar el nombre de dominio en disputa “boulevard.cl” a Walmart Chile S.A. (Distribución y Servicio D & S S.A.) representada por Silva & Cia.

Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico.

Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su cumplimiento.-

Sentencia pronunciada por el señor árbitro arbitrador, don Felipe Bahamondez Prieto.

Autoriza la Secretaria del Tribunal, doña María José Allende Gutiérrez.