SENTENCIA DEFINITIVA EN JUICIO ARBITRAL POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO

chilewalmart.cl

Santiago, miércoles dos de diciembre de dos mil nueve.-VISTOS:

Con fecha 20 de mayo de dos mil nueve, don Luis Leandro Nievas Sandoval, con domicilio en Paseo Las Palmas Nº 2225, local 111, Providencia, Santiago, solicitó la inscripción del nombre de dominio "chilewalmart.cl" ante NIC Chile.

Posteriormente, con fecha 12 de junio de dos mil nueve la sociedad Wal-Mart Stores, Inc., representada por Sociedad de Profesionales Albagli Zaliasnik Limitada, ambos domiciliados en Miraflores 130, piso 25, Santiago, solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio "chilewalmart.cl", dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el "Procedimiento de Mediación y Arbitraje", contenido en el anexo 1 de la "Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL".

Mediante oficio de Nic Chile Nº 11244 de 24 de agosto de 2009 se designó al infrascrito como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido nombre de dominio.

Una vez aceptado el cargo de árbitro en conformidad a la ley, se citó a las partes a una audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento.

Según consta en autos, la resolución antes indicada fue notificada a las partes mediante carta certificada y a Nic Chile.

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio señalado al presentar su respectiva solicitud, el cual se entiende válido para todos los efectos legales según lo establece el art.11 de la Reglamentación para el Funcionamiento del

Registro de Nombres del Dominio CL, concurrió a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento señalada, sólo el segundo solicitante, según consta en autos.

En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº 8 inciso cuarto del Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

A fs. 39, sólo el segundo solicitante en rebeldía del primero, durante esta etapa hizo valer sus derechos solicitando en definitiva se le asigne el nombre de dominio en disputa.

A fs. 57, se dio traslado a las partes por cinco días para que hicieran sus respectivos descargos, el que no fue evacuado por las partes.

A fs. 58, se recibió la causa a prueba y se fijó como hecho sustancial, pertinente y controvertido el siguiente: Existencia y hechos que constituyen el mejor derecho que se reclama sobre el nombre de dominio "chilewalmart.cl".

A fojas 59, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que como se señaló en la parte expositiva, Con fecha 20 de mayo de dos mil nueve, don Luis Leandro Nievas Sandoval, solicitó la inscripción del nombre de dominio "chilewalmart.cl" ante NIC Chile. Que posteriormente, con fecha 12 de junio de dos mil nueve la sociedad Wal-Mart Stores, Inc., solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio "chilewalmart.cl", dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el "Procedimiento de Mediación y Arbitraje", contenido en el anexo 1 de la "Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL".

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio señalado al

presentar su respectiva solicitud, el cual se entiende válido para todos los efectos legales según lo establece el art.11 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, concurrió a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento sólo el segundo solicitante, según consta en autos. En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº8 inciso cuarto del Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

SEGUNDO: De acuerdo al procedimiento fijado en autos, sólo la parte del segundo solicitante, la sociedad Wal-Mart Stores, Inc., hizo valer sus derechos y defensas y solicitó el rechazó de las pretensiones de la primera solicitante y la asignación definitiva del dominio en disputa "chilewalmart.cl" a su favor en razón del mejor derecho que tiene.

Expresa que sería una empresa originaria de los Estados Unidos de Norteamérica, que su nacimiento se remonta al año 1962 y que su estilo de ventas se basaría en una estrategia de precios bajos y un fuerte plan de expansión. Agrega que sería la empresa dedicada al comercio minorista más grande del mundo, dadas sus ventas y número de empleados. Que su filosofía y la calidad de sus productos y servicios, le habría permitido obtener un sitial de privilegio en el mercado internacional, transformándose en una compañía afamada y preferida por millones de consumidores en el mundo. Afirma, que contaría con más de 1.500 supermercados distribuidos en todo el mundo, más de 1.600 locales de menor capacidad identificados bajo el nombre de "Wal Mart" y 600 locales "Sam´s Club", todos los cuales habrían permitido otorgar empleo a más de un millón novecientas mil personas a los largo del mundo.

Agrega, que se encontraría en más de 15 países en el mundo y que en el año 2008, se habría oficializado el arribo de Wal-Mart Stores, Inc., a Chile. Señala que

en vista de lo expuesto y a la enorme cantidad de recursos económicos que ha invertido en marketing y publicidad, cualquier persona que reside en Chile, al escuchar el término "Wal-Mart", lo va a relacionar con su empresa.

Agrega, que es titular de las siguientes marcas comerciales, entre otras: "Wal-Mart", para distinguir un establecimiento comercial de toda clase de productos, también para distinguir productos de la clase 35; "Wall-Mart" para distinguir productos de la clase 25.

Además, afirma que es titular de los siguientes nombres de dominio: wal-mart.cl, wall-mart.cl, wall-mart.cl y walmartstores.cl.

Que lo anterior demostraría su intención de proteger ampliamente dichas marcas y nombres de dominio que contienen el elemento "Wal-Mart", lo que dejaría en evidencia que la existencia del nombre de dominio de autos "chilewalmart.cl", no puede dejar de relacionarse directamente con sus marcas y dominios y por sobre todo con la fama y notoriedad que poseería en el mercado y que cualquier usuario de Internet podría caer preso de errores y confusiones respecto al origen comercial de los servicios, productos o de la información que se promueva mediante el nombre de dominio en disputa, por lo que resultaría imposible la coexistencia pacífica entre el dominio de autos y los de su propiedad.

Que a continuación el segundo solicitante, señala antecedentes de derecho y describe la relación existente entre marcas comerciales y relación con los nombres de dominio, también el criterio de la fama y notoriedad del signo pedido, que sería inaplicable el principio de la prioridad del primer solicitante; que se trataría de un atentado a la competencia leal; que sería contraria a la buena fe y que se podría producir la dilución de sus marcas; también se refiere al criterio del mejor derecho, buena fe o justo motivo y por último cita sentencias de arbitrajes sobre esta materia, en apoyo de su posición.

Concluye expresando que de acuerdo a lo expuesto se le asigne el nombre de

dominio en disputa, con costas.

TERCERO: Que sólo la parte del segundo solicitante rindió prueba y para acreditar sus pretensiones acompañó a los autos en forma legal y sin objeción de contrario, los siguientes documentos: 1) Copia de la sentencia arbitral referida al nombre de dominio "Scotianhomes.cl"; 2) Copias de los certificados de registros a su nombre, emitidos por el Departamento de Propiedad Industrial de las marcas inscritas a su nombre: "Wal-Mart" y "Wall-Mart"; 3) Informe de "Wal-Mart" obtenido de la reconocida enciclopedia online Wikipedia; 4) Copia de la página de Internet www.walmart.com y 5) Copia de la búsqueda de la denominación "Wal-Mart" en el buscador Google.

CUARTO: Que según consta de la prueba rendida, el segundo solicitante, la sociedad Wal-Mart Stores, Inc., tiene registrada a su nombre en Chile, entre otras, las marcas "Wal-Mart" y "Wall-Mart", cuyas respectivas solicitudes fueron presentadas con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud del primer solicitante de autos ante Nic Chile. Además, tiene inscritos a su nombre ante Nic Chile los nombres de dominio: wal-mart.cl, wall-mart.cl y walmartstores.cl, también inscritos con anterioridad a la fecha de su solicitud del primer solicitante ante Nic Chile.

QUINTO: Que además, la denominación "Wal-Mart", de acuerdo a los antecedentes de autos, se identifica plenamente y es asociada con la empresa de la parte del segundo solicitante; que el signo pedido también es cuasi-idéntico a su marca comercial y nombres de dominio y además 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. Por otra parte, el agregado de la palabra "Chile", en nada altera lo dicho, por no otorgarle al resto de lo pedido una individualidad propia que la haga diferenciable.

SEXTO: Que el primer solicitante no compareció durante el juicio, ni rindió prueba

alguna que acreditara el uso por su parte del nombre de dominio en disputa "chilewalmart.cl".

SEPTIMO: Que lo anterior permite concluir que no se configura en la especie uno de los principios doctrinarios aplicables 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 "chilewalmart.cl".

OCTAVO: Que no se condena en costas al primer solicitante, por no haberse acreditado en autos mala fe en su actuar, ya que no es suficiente que haya solicitado el nombre de dominio de autos y no constan los demás hechos señalados en autos.

NOVENO: Que por lo señalado precedentemente, este Árbitro ha llegado a la convicción que existe por parte del segundo solicitante un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa "chilewalmart.cl".

POR ESTAS CONSIDERACIONES, y visto además lo dispuesto en la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL y su Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje, artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y arts. 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales,

SE RESUELVE:

- I.- Que se asigna el nombre de dominio "chilewalmart.cl" al segundo solicitante, esto es a la sociedad Wal Mart Stores, Inc.
- II.- Que se rechaza la solicitud del nombre de dominio "chilewalmart.cl" del primer solicitante don Luis Leandro Nievas Sandoval.
- III.- Cada parte pagará sus costas.
- IV.- Notifíquese la presente sentencia a las partes, por carta certificada y en su oportunidad, por correo electrónico a Nic Chile, Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, y remítasele el respectivo expediente.

DICTADO POR DON HÉCTOR BERTOLOTTO VILLOUTA, JUEZ ÁRBITRO. AUTORIZAN COMO TESTIGOS DON SAMUEL CORREA MELENDEZ Y DOÑA ADRIANA FREDES TOLEDO.-

Rol 40 - 2009.