

Juan Agustín Castellón Munita
Juez Arbitro

Sentencia definitiva

Juicio por nombre de dominio "elmayorista.cl"

Santiago, 2 de octubre de 2014.

VISTOS:

PRIMERO: Que por oficio N° 17989 de fecha 22 de mayo de 2013 del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), el cual rola a fojas 1 de autos, el suscrito fue notificado de su designación como Arbitro en el conflicto trabado por oposición al nombre de dominio "elmayorista.cl".

SEGUNDO: Que consta del oficio referido precedentemente, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto: WALMART CHILE S.A. REP. POR SILVA & CIA.- (DISTRIBUCION Y SERVICIO D & S S.A.), con domicilio en Hendaya 60, piso 4º, Las Condes, Santiago, quien inscribió el nombre de dominio elmayorista.cl con fecha 3 de diciembre de 2012, a las 18:00:46 GMT, y DISTRIBUIDORA SUPER DIEZ S.A., representada por Rafael Covarrubias, con domicilio en Cerro El Plomo 5680, piso 19, Las Condes, Santiago, que inscribió el nombre de dominio elmayorista.cl con fecha 28 de diciembre de 2012 a las 18:35:58 GMT.

TERCERO: Que por resolución de fecha 22 de mayo de 2014, la cual rola a fojas 5 de autos, el suscrito aceptó el cargo de árbitro para el conflicto por el nombre de dominio "elmayorista.cl", fijando, acto seguido, una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día 29 de mayo de 2014, a las 9:50 horas.

CUARTO: Que la resolución y la citación referidas precedentemente fueron notificadas a NIC Chile por correo electrónico con firma digital con fecha 22 de mayo de 2013 y a las partes por correo electrónico de la misma fecha y por carta certificada de fecha 23 de mayo de 2013, según consta de los comprobantes rolantes a fojas 8 y 9 de autos.

QUINTO: Que el día 29 de mayo de 2014, a las 9:50 horas, tuvo lugar el comparendo decretado, con la asistencia de don Antonio Varas Braun, por la oponente, y en rebeldía del primer solicitante, levantándose el acta que rola a fojas 17 de autos.

SEXTO: Que con fecha 29 de mayo de 2013 se notificó a las partes lo obrado y resoluciones dictadas en la audiencia de fojas 17, según consta a fojas 19 de autos.

SEPTIMO: Que mediante escrito de fecha 12 de junio de 2014, rolante a fojas 20 de autos, la parte de DISTRIBUIDORA SUPER DIEZ S.A., expuso sus argumentos de mejor derecho al nombre de dominio "elmayorista.cl" en los términos siguientes: Que la parte nace en el año 1981 en la ciudad de Curicó, oportunidad en que se inaugura el primer supermercado mayorista del país, alternativa que fue muy bien acogida por el pequeño comerciante. Que la oferta consistió en una adecuada selección de productos con un formato de venta innovador, envasándolos en paquetes de 10 unidades, lo que permitió por primera vez acceder a la compra fraccionada. Que los pilares competitivos del negocio son un servicio rápido y de calidad, con el mejor precio del mercado, orientado principalmente a comerciantes instituciones, hoteles, restaurantes, casinos y grandes familias. Que actualmente posee 60 locales distribuidos entre la IV y la X Región. Que la parte forma parte de SMU S.A. desde el año 2008. Que SMU nace en febrero de 2008, y desde esa fecha hasta hoy ha conseguido posicionarse como una compañía líder en los distintos segmentos del retail en Chile. Que SMU S.A. cuenta en la actualidad con un área de venta que supera los 800.000 m2, es el supermercado con mayor cobertura nacional en locales y administra activos por un valor libro superior a los U\$D 2.500 millones. Que, desde que pertenece a SMU S.A., Mayorista 10 ha formado parte del área de Supermercados Mayoristas de SMU. Que el objetivo de Mayorista 10 es la comercialización de productos masivos con precios diferenciados por volumen. Que Mayorista 10 ha diseñado su estrategia de posicionamiento basada en transmitir a sus clientes

Juan Agustín Castellón Munita

Juez Arbitro

la mejor experiencia de compra, a través de un sistema de compra inteligente, que combine los conceptos de precio, cantidad y calidad. Que SMU S.A. cuenta además con otras dos líneas de supermercados mayoristas: Alvi y Dipac. Que Alvi es la cadena mayorista adquirida a comienzos del año 2011, y es uno de los principales retailers a nivel nacional entre pequeños comerciantes y clientes institucionales. Que Dipac es una cadena orientada a la venta de mesón, enfocada a vender principalmente a comerciantes a precios competitivos. Que, entre las tres, SMU S.A. cuenta con 133 locales, siendo la red de locales mayoristas más grande del país. Que es titular de numerosos registros marcarios que incluyen la expresión “Mayorista”, los que menciona, y de los nombres de dominio “mayoristas10.cl, mayorista10.cl, mayorista10.com.pe, mayorista10.pe, mayoristasdelsur.cl, supermercadomayorista.cl y supermercadosmayorista.cl”. Que detenta un mejor derecho al nombre de dominio, dada la titularidad de 21 registros en que se utiliza la expresión “Mayorista”, y la antigüedad, pues estos datan del año 2007, 5 años antes de que Walmart Chile S.A. decidiera presentar la solicitud por el nombre de dominio “elmayorista.cl”. Que, a pesar de esa antigüedad, los registros de las marcas “Mayorista10” y “Super Mayorista 1” fueron solicitados por la parte muy recientemente, con fechas 9 y 10 de marzo de 2012, lo que demuestra que para la parte la expresión “Mayorista” tiene una importancia estratégica. Que se generará toda clase de confusión y error en el mercado, máxime si Walmart Chile S.A. pretende ofrecer servicios idénticos a los protegidos por las marcas de la parte, servicios que son ampliamente conocidos y reconocidos a lo largo de Chile. Que el primer solicitante no ha adicionado elemento alguno que pueda dotar de distintividad suficiente a su nombre de dominio. Que los servicios de Distribuidora Super Diez S.A. son ampliamente conocidos. Que, de otorgarse el dominio a la contraparte, existirá un riesgo cierto de perturbación y perjuicio a la parte, dado, por ejemplo, en la posibilidad de que ese dominio pueda ser empleado por otra empresa que lo compre o arriende, y que le permitiría obtener valiosa información a través de internet mediante el sistema de registros de información, tales como cookies u otros similares, basados en el registro del tráfico y preferencias de los usuarios de internet. Invoca el artículo 14 del Reglamento de Nic Chile, manifiesta haber cumplido la normativa del Reglamento de Nic Chile, refuta la aplicación al caso del principio “First Come, first served”, y en mérito de todo ello, solicita se acoja su demanda y se le asigne el dominio en definitiva.

OCTAVO: Que, mediante escrito de fecha 12 de junio de 2013, rolante a fojas 84, la parte de WALMART CHILE S.A. REP. POR SILVA & CIA.- (DISTRIBUCION Y SERVICIO D & S S.A.), presentó sus argumentos de mejor derecho al nombre de dominio en los términos siguientes: Que en el año 1944 los negocios de Adolfo Ibáñez se dividieron en tres empresas; Compañía Comercial e Industrial Tres Montes S.A. (hoy Tresmontes Lucchetti), dedicada a la importación de alimentos, Ibáñez y Cía., dedicada a la distribución de alimentos, y la Sociedad Comercial de Almacenes Ltda. Que en 1949 falleció Adolfo Ibáñez Boggiano, y el control de sus empresas es asumida por sus hijos; mientras que Tres Montes y Conservas Aconcagua (actual Aconcagua Foods) quedaron a manos de Pedro Ibáñez Ojeda, Manuel Ibáñez Ojeda se hizo cargo de los almacenes. Que bajo la gestión de Manuel Ibáñez, en 1954 los antiguos establecimientos de la familia adoptaron el modelo del autoservicio, creado en Estados Unidos hacia 1916. Que, sin embargo, los locales eran pequeños, así que la Sociedad Comercial de Almacenes decidió crear uno bajo el formato de supermercado —con estacionamientos propios y cajas en la salida de la tienda— en Providencia, que fue inaugurado en 1957 bajo el nombre Almac; que éste ha sido reconocido como el primer supermercado de Chile y Latinoamérica. Que la empresa adoptó posteriormente el nombre de Supermercados Almac S.A. Que, en 1984, la empresa creó un supermercado con el formato de tienda de descuento, llamado Ekono, y al año siguiente se fundó Distribución y Servicio S.A. (D&S), que en un principio estaba dedicada a la distribución y aprovisionamiento de los supermercados de la compañía, pero que fue ampliando su campo de acción con el paso de los años. Que, durante la segunda mitad de la década de 1980, la empresa creó nuevos formatos (como el hipermercado Ekono, en 1987, y el Almac Fresh Market, en 1989), y se expandió a regiones en 1990, con la inauguración de un Ekono en Viña

Juan Agustín Castellón Munita

Juez Arbitro

del Mar, y al extranjero, con la apertura de un Ekono en Argentina. Que en 1986 se fundó SAITEC S.A., empresa inmobiliaria del grupo. Que Nicolás y Felipe Ibáñez Scott, hijos de Manuel Ibáñez, asumieron el control de la compañía en 1994. Que en 1995 se crearon los hipermercados económicos Líder, formato caracterizado por su amplio espacio, siendo sus locales de aproximadamente 10 mil m², de los cuales se da una prioridad a artículos de hogar, electrodomésticos y textiles (con un 60% de la superficie) respecto a los alimentos (40%). Que el primer local Líder se inauguró ese año en Avenida Pajaritos, Santiago. Que en 1996 la empresa se transformó en una sociedad anónima abierta, ingresando al mercado bursátil con la puesta de acciones —que correspondieron al 8% de su capital— en la Bolsa de Comercio de Santiago, y se creó la tarjeta de crédito Presto. Que, al año siguiente, D&S comenzó a cotizarse en la Bolsa de Nueva York. Que D&S continuó creando nuevos formatos, como Líder Vecino (2000), las farmacias Farmalíder (2001) y Líder Express (2003). Que ese mismo año adquirió los siete locales que tenía la compañía francesa Carrefour en Chile. Que en junio de 2005 la tarjeta Presto fue autorizada para operar como tarjeta abierta, regulada por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, y para diciembre de ese año representaba el 21,2% de las ventas de la compañía. Que en 2007 se volvió a desarrollar el desaparecido formato Ekono (supermercados pequeños de bajo coste) y se crearon los supermercados con formato de bodega, Superbodega Acuenta. Que ese mismo año cambiaron los formatos de los supermercados Líder, dejándolos como Híper Líder (hipermercados) y Express de Líder (supermercados). Que el 17 de mayo de 2007, D&S acordó su fusión con el holding Falabella, para formar la compañía de retail más grande del país y Sudamérica. Que, sin embargo, un fallo del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia del 31 de enero de 2008 rechazó la operación, fundamentado en que, de concretarse, la fusión produciría «un enorme cambio en la estructura de mercado, creándose una empresa que sería el actor dominante en el retail integrado y en prácticamente todos sus segmentos» y «una disminución sustancial y duradera en las condiciones de competencia de un mercado que involucra parte muy relevante de las decisiones de consumo de todos los chilenos». Que el 20 de diciembre de 2008 se acordó la compra de D&S por parte de Inversiones Australes Tres Limitada, filial de Walmart Stores Inc. Que la compañía estadounidense —considerada el mayor retailer del mundo— lanzó una Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) por el 100% de la empresa, ofreciendo US\$ 0,408 por acción (unos \$ 259,488), cifra que representaba un premio de 37% en relación al precio promedio de los 30 días previos, y valorizó la empresa en US\$ 2.660 millones. Que la familia Ibáñez se comprometió, inicialmente, a vender a Walmart un 23,4% de D&S, reteniendo en ese caso un 40% de la empresa. Que, tras dos OPA, Walmart quedó con el control de alrededor del 74,61% de la compañía. Que el 28 de octubre de 2010, D&S anunció el cambio de su nombre a Walmart Chile, cuestión que se oficializó el 23 de noviembre. Que la Central Mayorista tiene como orientación específica a negocios y empresas, con dos públicos principales: 'resellers' -almacenes, kioscos y botillerías que compran al por mayor y venden a cliente final-, y profesionales de hostelería, restauración y catering (HoReCa), que compran productos al por mayor para ofrecerlos como parte de un servicio, como es el caso de hoteles, restaurantes y casinos. Que esta tienda está diseñada exclusivamente para los negocios, a quienes se les trata de 'socios'. Que el nombre de dominio elmayorista.cl dice relación en forma directa con el concepto que hay detrás de las marcas solicitadas “central mayorista” y de la marca registrada “donabasto central mayorista” con lo que se busca proteger la identidad de la empresa. Que la parte se ha preocupado de resguardar su imagen en este sentido, y con el objetivo de obtener un adecuado resguardo, ha solicitado como marcas comerciales, de acuerdo a la ley N° 19.039 de la Ley de Propiedad Industrial, el concepto de central mayorista, y ha inscrito como nombre de dominio centralmayorista.cl y ahora pretende registrar el nombre de dominio elmayorista.cl. Invoca el artículo 14 del Reglamento de Nic Chile, niega que en la especie se produzca infracción de derechos válidamente adquiridos por la contraria y dilución de su imagen comercial o marcaria, estima que la contraria no posee un

Juan Agustín Castellón Munita
Juez Arbitro

mejor derecho al suyo, en mérito de todo lo cual solicita le sea asignado el dominio en definitiva, con costas.

NOVENO: que por resolución de fecha 18 de junio de 2014, rolante a fojas 110 de autos, se confirió traslado de las demandas, el que fue evacuado por la oponente en los términos siguientes: que la primera solicitante señala que sus marcas famosas y conocidas están incluidas en el nombre de dominio de autos, pero sólo una de las 33 marcas acompañadas fue efectivamente concedida, siendo otra solicitud denegada y las demás 31 sólo en trámite, 28 de ellas con oposiciones en curso. Que la contraria sólo adquirió meras expectativas del derecho marcario solicitado, y no el derecho en sí. Que existe una identidad asociada a la parte con la expresión "Mayorista", la que se configura a través del uso de la expresión en las razones sociales de varias de las empresas que forman el grupo SMU, en el uso de la expresión como elemento central de 21 registros marcarios ya asignados, en 7 nombres de dominio ya asignados, y en la práctica que la parte hace de dicha expresión. Que la contraria hace referencia a que el dominio "elmayorista" estaría asociado a la identidad de sus marcas "Don Abasto Central mayorista", pero que esa marca se aleja bastante del concepto "El mayorista", siendo "Don Abasto" la parte central de dicha marca, y "mayorista" solo la califica. Que, en definitiva, las alegaciones de la contraria no desvirtúan los fundamentos de hecho y de derecho de su demanda competitiva.

DECIMO: Que por resolución de fecha 4 de julio de 2013, rolante a fojas 132, se recibió la causa a prueba, fijándose los siguientes hechos substanciales, pertinentes y controvertidos: 1.- Derechos e intereses de las partes en la expresión "elmayorista". 2.- Utilización efectiva que las partes han realizado, realizan actualmente o realizarán en el futuro, de la expresión "elmayorista".

DECIMO PRIMERO: Que durante el curso del juicio las partes rindieron las siguientes pruebas: La parte de DISTRIBUIDORA SUPER DIEZ S.A. rindió las siguientes pruebas: 1) impresos de registros marcarios (fs. Fs. 33 a 74); 2) Impresos de Nic Chile, registros de dominio mayoristas10.cl, mayorista10.cl, mayoristadechile.cl, mayoristasdechile.cl, mayoristasdelsur.cl, supermercadomayorista.cl, supermercadomayoristas.cl, mayorista10.com.pe, mayorista10.pe (fs. 75 a 83); 3) Copia de inscripción registro de Comercio de Santiago (fs. 114 a 118); 4) Copia de escritura pública revocación y designación de delegados "Mayoristas del Sur Limitada" (fs. 119 a 130); 5) CD Rom.

La parte de WALMART CHILE S.A. REP. POR SILVA & CIA.- (DISTRIBUCION Y SERVICIO D & S S.A.), la documental conformada por: 1) Reporte de marcas comerciales (fs. 90 a 96); 2) Impresos de página web www.centralmayorista.cl (fs. 97 a 104); 3) Impreso de página web de Emol (fs. 105 a 107); 4) Impreso de registro marcario (fs. 108 a 109).

DECIMO SEGUNDO: Que por resolución de fecha 7 de octubre de 2013, la que rola a fojas 133 de autos, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la totalidad de la prueba documental referenciada en el resultando décimo primero no fue objeto de impugnaciones, razón por la cual se la tiene por reconocida y se le atribuye valor probatorio.

SEGUNDO: Que el objeto del presente juicio consiste en determinar cual de las partes tiene un mejor derecho al nombre de dominio en disputa, y resulta del mérito de autos que la posición de los litigantes de este juicio, en relación con el mismo, es la siguiente:

TERCERO: Que el primer solicitante, la parte de WALMART CHILE S.A. REP. POR SILVA & CIA.- (DISTRIBUCION Y SERVICIO D & S S.A.), justificó tal calidad, lo cual lo ampara con la presunción de mejor derecho y buena fe en su inscripción que se expresa en el principio "First come, first served", presunción que no es, sin embargo, una presunción de derecho y puede ceder ante prueba en contrario. Que, además de dicha presunción, comprobó con la documental

Juan Agustín Castellón Munita
Juez Arbitro

acompañada tener registrada la marca “Donabasto Central Mayorista”, con fecha 24 de septiembre de 2012 (fs. 96, 108 y 109), y otras marcas que incluyen la expresión “Mayorista” con oposición, en trámite y denegada (fs. 90 a 96). Comprobó también tener activa la página web www.centralmayorista.cl (fs. 97 a 104) y haber reingresado al mercado mayorista, al tenor del artículo de prensa de fecha 2 de abril de 2013, rolante a fojas 105.

CUARTO: Que la oponente, la parte de DISTRIBUIDORA SUPER DIEZ S.A., argumentó y comprobó con la documental rendida ser titular de numerosos registros marcarios y nombres de dominio que incluyen la expresión “Mayorista” (fs. 33 a 83), así como conformar la expresión “mayoristas” el nombre o razón social de las sociedades “Alvi Supermercados Mayoristas S.A.” y “Mayoristas del Sur Limitada” (fs. 114 a 130). Además, este Arbitro estima efectivamente acreditada la fama y notoriedad de la expresión “Mayorista” bajo uso de la parte, por haber percibido con sus sentidos esa expresión en los supermercados Alvi y en la propaganda radial frecuente de “Mayorista 10 (o Diez)”.

QUINTO: Que, para un mejor esclarecimiento de la materia en controversia, el Arbitro se hará cargo de las protestas formuladas por la oponente de amenaza a sus actividades y marcas por parte del primer solicitante, y estima que las fechas de ciertos hitos dan cuenta, efectivamente, de una incursión en el mercado mayorista, pero sin más hostilidad que aquella natural propia de empresas que desarrollan el mismo rubro. Efectivamente, la marca “Donabasto Central Mayorista” aparece solicitada el 27 de septiembre de 2011 y concedida el 24 de septiembre de 2012 (fs. 108). El dominio en controversia aparece solicitado el día 3 de septiembre de 2012 (fs. 3) y el artículo de El Mercurio online de 2 de abril de 2013 expresa que Walmart reingresa al mercado mayorista con inauguración de local en Puente Alto y cuatro tiendas que contempla el plan de expansión para los próximos 2 años. Todo ello le parece al árbitro corresponder a un genuino desarrollo por parte de la oponente de actividades en el mercado mayorista, lo que se ve confirmado por el contenido de la página web rolante de fojas 97 a 104.

SEXTO: Que, con el mérito de lo antes considerado, este árbitro estima que ambas partes demostraron tener derechos e intereses, y utilizar efectivamente la expresión en controversia, situación en la cual la presunción de mejor derecho de que goza el primer solicitante debe prevalecer. En mérito de lo anterior, se rechazará la demanda, en los términos que se expresan en la parte resolutive de la sentencia.

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 rechaza la demanda deducida por la parte de DISTRIBUIDORA SUPER DIEZ S.A. en contra de WALMART CHILE S.A. REP. POR SILVA & CIA.- (DISTRIBUCION Y SERVICIO D & S S.A.), y se asigna el nombre de dominio elmayorista.cl a favor de WALMART CHILE S.A. REP. POR SILVA & CIA.- (DISTRIBUCION Y SERVICIO D & S S.A.).

Segundo: Que se absuelve a la parte vencida del pago de las costas, por estimarse que tuvo fundamentos plausibles para litigar.

Notifíquese por carta certificada a las partes y por correo electrónico con firma digital a la Secretaría de NIC Chile; fírmese la presente resolución por el Árbitro y por un Notario Público, en su calidad de Ministro de Fe designado para estos efectos, o por dos testigos de actuación;

Juan Agustín Castellón Munita
Juez Arbitro

comuníquese a las partes y a Nic Chile por correo electrónico para fines informativos y remítase el expediente a NIC Chile.

Juan Agustín Castellón Munita
Juez Arbitro

Firmaron como testigos don Kristoffer Verbeken Manríquez, C.I. 13.234.961-4 y doña Lidia Pamela Laprida Vidal, C.I. 12.492.433-2.