MUNDOMAYORISTA.CL

Santiago, 7 de Marzo de 2014.-

VISTOS:

I. PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- Compromiso.

Que con fecha 11 de Octubre de 2013, fue entregada al Juez Arbitro la carpeta Oficio NIC OF18722, denominada "Arbitraje dominio mundomayorista.cl", en la cual, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del "Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje" del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, se comunicó al suscrito su designación como Arbitro Arbitrador para resolver el conflicto surgido en relación con la inscripción del referido nombre de dominio. Dicha designación también fue notificada al Juez Árbitro vía e-mail con esa misma fecha. Lo anterior consta de fs. 1 a 4 del expediente arbitral.

Que por carta de fecha 15 de Octubre de 2013 dirigida a NIC Chile, atención doña Margarita Valdés Cortés, directora legal y comercial de NIC Chile, el suscrito manifestó su disposición y aceptación del cargo de Arbitro Arbitrador, y juró desempeñarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible. Asimismo, y por medio de dicha carta el Juez Arbitro citó a las partes a una audiencia de conciliación y fijación de procedimiento para el día Viernes 25 de Octubre del año 2013, a las 18:30 horas, en calle Agustinas Nº 1.291, piso 3, Oficina C, Comuna de Santiago, Región Metropolitana. La citada carta y resolución rola a fs.5 del expediente arbitral, y los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por carta certificada de la misma a las partes, rolan de fs. 7 a fs. 8 de estos autos arbitrales.

I.2.- Partes de este juicio arbitral.

Son partes en este proceso arbitral: **ELIECER RAFAEL CID ANTIMAN**, cédula nacional de identidad número N° 12.467.978-8, domiciliado en Rafael Cañas 270, comuna de Providencia, ciudad de Santiago, Teléfono: 88893397, e-mail: <u>rafael.cid1973@gmail.com</u>; quien para efectos de este procedimiento tiene el carácter de demandado, y **WALMART CHILE S.A, Rep. por Silva & Cia. (DISTRIBUCION Y SERVICIO D & S S A)**, Rol Único Tributario Nº 96.439.000-2, domiciliado en Hendaya 60 piso 4, Comuna de Las Condes, Ciudad de Santiago, Teléfono: 562-4387000, e-mail: <u>mail@nameaction.com</u>; <u>nic@silva.cl</u>; <u>mjarancibia@silva.cl</u>; <u>imontt@silva.cl</u>; quien para efectos de este procedimiento tiene el carácter de demandante.

I.3.- Comparendo de conciliación y fijación de procedimiento.

Con fecha 25 de Octubre del año 2013, siendo las 18:30 horas, se llevó a efecto el comparendo de conciliación decretado en estos autos arbitrales, con la asistencia del segundo solicitante WALTMART CHILE S.A, representada por María José Arancibia de Silva & Cía. y del Juez Árbitro don Felipe Barros Tocornal. No asistió el primer solicitante. En dicho comparendo, se acordó el procedimiento al cual se sujetaría el juicio arbitral. Se efectuó llamado a conciliación, la que no se produce. Asimismo, se tuvo por notificada expresamente al segundo solicitante de todas las resoluciones dictadas en el expediente hasta la fecha del referido comparendo de conciliación. La citada acta de comparendo rola de fs. 11 a fs. 16 del expediente arbitral.

I.4.- Período de discusión.

- **I.4.1.-** <u>Demanda</u>: De fs. 18 a fs. 21 de estos autos arbitrales se encuentra la demanda que WALTMART CHILE S.A a través de su apoderado don Gonzalo Sánchez Serrano de Silva & Cía. presentó en contra de ELIECER RAFAEL CID ANTIMAN, con el objeto que la asignación del nombre de dominio "**mundomayorista.cl**" recaiga en su favor, conforme a los argumentos en que se funda la demanda, y que dice relación, entre otros, con los siguientes antecedentes de hecho, disposiciones del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio.CL y normas de derecho:
 - Indica el actor que la Central Mayorista, tiene orientación específica a negocios y empresas, con dos público 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. Esta tienda está diseñada exclusivamente para los negocios, a quienes se les trata de `socios´.
 - Agrega el actor que el nombre de dominio MUNDOMAYORISTA.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 ello se busca proteger la identidad de la empresa.
 - Señala que 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. Continúa señalando que ha inscrito como nombre de dominio centralmayorista.cl y ahora pretende registrar el nombre de dominio MUNDOMAYORISTA.CL.

- Sostiene el demandante además que una solicitud de registro de nombre de dominio contraría derechos válidamente adquiridos cuando mediante la misma se perturba, afecta o perjudica un derecho adquirido –sobre un nombre, marca comercial, u otra designación o signo distintivo-, por estar reproducido, incluido o aludido en el nombre de dominio disputado, siempre que el titular de dicha solicitud de registro carezca a su vez de derechos o intereses legítimos pertinentes. Es del caso de autos que en este caso no se produce una infracción de derechos válidamente adquiridos.
- Indica que esta situación además de ser injusta resulta contraria a derecho ya que se está afectando el derecho de propiedad que WALTMART CHILE S.A mantiene sobre su imagen y signos, y respecto de los cuales posee protección de rengo legal y constitucional.
- Todo lo anterior –según manifiesta- se traduce en un importante atentado a la "identidad comercial", un concepto que es reconocido como uno de los activos más importantes de la empresa y que amerita por tanto, la máxima protección jurídica.
- Finalmente señala el actor que de acuerdo al orden público económico, los consumidores deben poder distinguir adecuadamente la procedencia empresarial de los productos y servicios que se le ofrece en el mercado, hecho que claramente se vería afectado en caso de concederse el dominio de autos a la contraria.
- **I.4.2.-** Traslado y trámite evacuado en rebeldía: A fs. 43 de autos figura la resolución que provee el escrito de demanda, y por la cual se confirió traslado a la demandada por el término de diez días hábiles y se tuvo por acompañados los documentos con citación de la contraria. Los comprobantes de las notificaciones de dicha resolución a las partes por correo electrónico y al demandado por carta certificada rolan a fs. 44 y fs. 45 de estos autos, respectivamente. Por resolución de fecha 09 de Enero de 2014, se tuvo por evacuado en rebeldía de la parte demandada el traslado que le fuera conferido a fs. 43 de estos autos arbitrales. Los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por correo certificado de dicha resolución a las partes, rolan a fs. 48 y 49 de autos.

I.5.- Prueba

I.5.1.- <u>Interlocutoria de Prueba</u>: Esta resolución dictada con fecha 09 de Enero de 2014, recibió la causa a prueba por el término de cinco días hábiles, y fijó como hecho sustancial, pertinente y controvertido el siguiente: - Efectividad de tener el actor mejor derecho para ser titular del nombre de dominio "**mundomayorista.cl**".- La interlocutoria de prueba fue notificada a las partes por correo certificado según comprobantes que rolan a fs. 48 y a fs. 49 de autos.

I.5.2.- Prueba documental: Parte demandante.- La parte demandante acompañó, con citación, en su demanda, los siguientes documentos no objetados por la contraria: 1º Documento simple singularizado como Reporte de Marcas Comerciales a nombre del titular "Walmart Chile S.A." de fecha 12 de Noviembre de 2013 con información en relación a las siguientes marcas comerciales: i) Solicitudes Números 976278; 976279; 976280; 976284; 976285; 976286; 986004; 986005; 986006; para la marca comercial "Central Mayorista", clases 35; 39; 3, 21, 29, 30, 31, 32, 33; 35; 39; 3, 21, 29, 30, 31, 32, 33; 35; 39; 3, 21, 29, 30, 31, 32, 33; respectivamente; ii) Solicitudes Números 976281; 976282; 976283; 976287; 976288; 976289; para la marca comercial "Central Mayorista de Lider", clases 35; 39; 3, 21, 29, 30, 31, 32, 33; 35; 39; 3, 21, 29, 30, 31, 32, 33; respectivamente; iii) Solicitudes Números 972737; 972738; 972739; 986007; 986008; 986010; 1074404; 1074405; para la marca comercial "Central Mayorista Lider", clases 35; 39; 3, 21, 29, 30, 31, 32, 33; 35; 39; 3, 21, 29, 30, 31, 32, 33; 3, 21, 29, 30, 31, 32, 33; 3, 21, 29, 30, 31, 32, 33; respectivamente; iv) Solicitudes Números 971626; 971627; para la marca comercial "Central Mayorista un Socio para tu Negocio", clases 35 y 39 respectivamente; v) Solicitudes Números 1020092; 1020091; 1020089; 1020093; 1020094; 1020096; para la marca comercial "Central Mayorista un Socio para tu Negocio Lider", clases 35; 39; 3, 21, 29, 30, 31, 32, 33; 35, 39; 3, 21, 29, 30, 31, 32, 33; respectivamente; vi) Solicitudes Números 971629; 971630; para la marca comercial "Donabasto Central Mayorista", clases 35 y 39 respectivamente; vii) Registro marcario número 963607, para la marca comercial "Donabasto Central Mayorista", Mixta, clases 3, 21, 29, 30, 31, 32, 33. 20 Impresiones simples de las páginas web www.centralmayorista.cl; 3º Impresión simple de la página web www.emol.com con publicación de artículo "Walmart reingresa al mercado mayorista con inauguración de local en Puente Alto".

- **I.5.3.-** <u>Prueba documental:</u> Parte demandada.- La parte demandada no rindió prueba documental.
- **I.6.-** Observaciones a la prueba: Ninguna de las partes formuló observaciones a la prueba.

I.7.- Medidas para mejor resolver y citación para oír sentencia.

Por resolución de fecha 31 de Enero de 2014, y atendido que se encontraba vencido el plazo para formular observaciones a la prueba rendida, se citó a las partes para oír sentencia. El tribunal no decretó medidas para mejor resolver. La referida resolución rola a fs. 50 del expediente arbitral. El comprobante de la notificación por correo electrónico a las partes de dicha resolución rola a fs. 51 y por carta certificada al demandado a fs. 52 de estos autos arbitrales.

II. PARTE CONSIDERATIVA

PRIMERO: Que atendida la naturaleza del conflicto de autos, esto es, por pluralidad de solicitudes y no por revocación, este juicio arbitral ha tenido por objeto, determinar el mejor derecho que tendrían los solicitantes (partes) para ser titulares del nombre de dominio "mundomayorista.cl".

SEGUNDO: Que en este proceso arbitral, ELIECER RAFAEL CID ANTIMAN, quién ha tenido el carácter de demandado y WALMART CHILE S.A. REP. POR SILVA & CIA., (DISTRIBUCIÓN Y SERVICIO D & S S A), quién ha tenido el carácter de parte demandante. Que consecuentemente con lo anterior, ha correspondido a la demandante probar su mejor derecho para ser titular del nombre de dominio en disputa, y a la parte demandada desvirtuar lo anterior o probar que sus derechos son de mayor jerarquía que los de su contraparte.

TERCERO: Que el actor ha esgrimido en su demanda, como fundamentos esenciales de la misma, entre otros, que: 1º Que Central Mayorista, tiene orientación específica a negocios y empresas, con dos público 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. Esta tienda está diseñada exclusivamente para los negocios, a guienes se les trata de `socios´; 2° Que el nombre de dominio MUNDOMAYORISTA.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 ello se busca proteger la identidad de la empresa; 3° Que 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 Nº 19.039 de la Ley de Propiedad Industrial, el concepto de central mayorista. 4° Que ha inscrito como nombre de dominio centralmayorista.cl y ahora pretende registrar el nombre de dominio MUNDOMAYORISTA.CL; 5° Que una solicitud de registro de nombre de dominio contraría derechos válidamente adquiridos cuando mediante la misma se perturba, afecta o perjudica un derecho adquirido -sobre un nombre, marca comercial, u otra designación o signo distintivo-, por estar reproducido, incluido o aludido en el nombre de dominio disputado, siempre que el titular de dicha solicitud de registro carezca a su vez de derechos o intereses legítimos pertinentes. Es del caso de autos que en este caso no se produce una infracción de derechos válidamente adquiridos; 6° Que de acuerdo al orden público económico, los consumidores deben poder distinguir adecuadamente la procedencia empresarial de los productos y servicios que se le ofrece en el mercado, hecho que claramente se vería afectado en caso de concederse el dominio de autos a la contraria.

CUARTO: Que la parte demandante acompañó documentos probatorios en estos autos, no objetados por la contraria, según se detallan en el punto I.5.2 de la parte expositiva de este fallo, que debidamente ponderados, acreditan a juicio de este sentenciador: i) que el actor es titular de la marca comercial "Donabasto Central Mayorista" en Chile para las clases 3, 21, 29, 30, 31, 32 y 33, las cuales se refieren, entre otros, a productos de perfumería, utensilios pequeños para casa y cocina, carnes pescados, productos alimenticios, pastelería, bebidas de todo tipo, la cual es similar al nombre de dominio objeto de autos; ii) que el actor ha solicitado ante el INAPI el registro de las marcas comerciales "Central Mayorista", "Central Mayorista de Lider", "Central Mayorista un Socio para tu Negocio", "Central Mayorista un Socio para tu Negocio Lider" y "Donabasto Central Mayorista", para diversas clases, expresiones que son similares al nombre de dominio objeto de autos;

iii) Que el actor es una empresa que se dedica en Chile al negocio de comercialización mayorista de productos.

QUINTO: Que en este juicio arbitral, la parte demandada no contestó la demanda ni presentó escrito alguno, como tampoco acompañó prueba de ninguna especie tendiente a desvirtuar la prueba rendida por el actor o a probar que sus derechos son de mayor valor que los de su contraparte. Que si bien es cierto en nuestro ordenamiento jurídico la buena fe se presume y el silencio del demandado se mira como negación o rechazo de lo expuesto por el actor, todo proceso requiere necesariamente la intervención del demandado para los fines señalados precedentemente, cuando el actor ha rendido prueba que respalda el derecho o interés invocado. La pasividad del actor en este proceso, impide que se pueda aplicar el principio del "First come, First served", ya que su aplicación se da generalmente en aquellos procesos en que ambas partes no acreditan derecho o interés alguno o bien cuando ambas partes acreditan derechos o intereses de igual valor o que merecen igual protección jurídica.

SEXTO: Que la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio .CL establece en su cláusula Sexta que "6. Por el hecho de solicitar la inscripción de un nombre de dominio bajo el Dominio CL, se entiende que el solicitante... - acepta expresamente, suscribe y se compromete a acatar y regirse por todas las normas contenidas en el presente documento, sin reserva de ninguna especie.". Que asimismo, la citada Reglamentación dispone expresamente en su cláusula Décimo Cuarta que "14. Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros.".

SÉPTIMO: Que de acuerdo con los fundamentos expuestos y consideraciones precedentes, y en especial, la rebeldía de la parte demandada, este Juez Arbitro puede concluir que la sociedad WALMART CHILE S.A, Rep. por Silva & Cia. (DISTRIBUCION Y SERVICIO D & S S A), tiene un mejor derecho para ser titular del nombre de dominio "mundomayorista.cl", por cuanto, por una parte, es titular de la marca comercial en Chile "Donabasto Central Mayorista" para las clases 3, 21, 29, 30, 31, 32 y 33, que comprenden, entre otros, productos de perfumería, utensilios pequeños para casa y cocina, carnes pescados, productos alimenticios, pastelería, bebidas de todo tipo, la cual es similar al nombre de dominio objeto de autos, y por otra parte, es titular de diversas solicitudes de registro de las marcas comerciales "Central Mayorista", "Central Mayorista de Lider", "Central Mayorista Lider", "Central Mayorista un Socio para tu Negocio", "Central Mayorista un Socio para tu Negocio Lider" y "Donabasto Central Mayorista", para distinguir productos y servicios de diversas clases, las cuales son similares al nombre de dominio objeto de autos.

III. PARTE RESOLUTIVA

Que de acuerdo con lo expuesto en las partes expositiva y considerativa precedentes, lo que disponen los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, el Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL de NIC Chile y su Anexo I, los principios de prudencia y equidad, y las disposiciones de nuestro ordenamiento jurídico, SE RESUELVE:

- 1.- Asígnese el nombre de dominio "mundomayorista.cl" a la sociedad **WALMART CHILE S.A, Rep. por Silva & Cia. (DISTRIBUCION Y SERVICIO D & S S A),** R.U.T. Nº 96.439.000-2.
- 2.- Que en uso de las facultades propias del Juez Arbitro, se estima pertinente no condenar a la parte demandada en costas, y en cuanto a las del arbitraje, serán pagadas conforme a los acuerdos ya adoptados sobre el particular; y
- 3.- Notifíquese esta sentencia definitiva a las partes por correo certificado y correo electrónico y remítase el expediente a NIC Chile.

Sentencia pronunciada por el Juez Arbitro Arbitrador don Felipe Barros Tocornal.

La presente resolución es autorizada por los testigos doña Joanna Rojas Negrete, cédula nacional de identidad N° 13.771.745-k y don Diego Vera Santa María, cédula nacional de identidad N° 9.977.367-7, ambos domiciliados en calle Agustinas N° 1291, piso 3, oficina C, Santiago.

Joanna Rojas Negrete

Diego Vera Santa María