Santiago, 7 de Julio de 2010.

## <u>Juicio arbitral supermercardoswalmart.cl</u> Rol 21-2010

#### **VISTOS:**

Que mediante oficio N° OF012301, de Nic Chile, con fecha 14 de Mayo de 2010, se designó a la suscrita como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido nombre de dominio **supermercardoswalmart.cl** 

Que habiendo aceptado el cargo de árbitro y jurando desempeñarlo fielmente, se citó a las partes, mediante resolución de fecha 14 de Mayo de 2010, a una audiencia de conciliación y/o fijación de procedimiento, a celebrarse el día Jueves 27 de Mayo de 2010, a las 11.00 horas, en la sede del Tribunal, notificándoseles la misma por carta certificada, lo cual consta en autos.

Que en la fecha y a la hora fijada se llevó a efecto la audiencia con la asistencia de don Enrique Weisselberger Brilovic, abogado, con delegación de poder del abogado don Rodrigo Albagli Ventura, del Estudio Albagli & Zaliasnik, por el <u>segundo solicitante</u>, en rebeldía de la <u>primer solicitante</u> doña Gisell Romina Gres Pomarolli, y el árbitro que conoce el presente conflicto.

Que conforme a lo dispuesto en el art. 8° inciso 4°, anexo 1, del Procedimiento de Mediación y Arbitraje, y al no haberse producido conciliación, se fijó el procedimiento arbitral a seguir, de todo lo cual se levantó acta, dándose por notificada personalmente a la parte asistente.

Que en el procedimiento fijado anteriormente, se estipuló un plazo de 10 días hábiles para que ambas partes presentaran sus argumentos y pruebas en relación a la solicitud del nombre de dominio.

Que transcurrido el plazo indicado, sólo el segundo solicitante allegó al proceso sus argumentos y documentos, lo cual consta en autos. Luego, y en atención a la rebeldía del primer solicitante, a fs. 45 se citó a las partes para oír sentencia.

### Y además teniendo presente:

- 1°. Que a fojas 16, con fecha 10 de Junio de 2010, don Enrique Weisselberger B., abogado, en representación de WAL-MART STORES INC., como segundo solicitante y demandante de autos, interpone demanda arbitral de asignación de nombre de dominio, en la cual allega al proceso sus documentos y argumentaciones, para obtener le sea asignado el nombre de dominio en disputa a su representada.
- 2°. Los argumentos antes señalados, en síntesis, son los siguientes:
- a) Que WAL-MART STORES, INC., es una empresa de Estados Unidos de Norteamérica, que data desde 1962, fundada por Sam Walton, y que en la actualidad operan los hijos de su fundador. Su estilo de ventas se basa en una estrategia de precios bajos y un fuerte plan de expansión, lo cual ha ayudado a impulsar la productividad de Estados Unidos, reduciendo la inflación y permitiendo el acceso a los mejores productos y servicios a millones de ciudadanos norteamericanos, con los beneficios que ello conlleva; que el giro de la empresa es el comercio minorista y es la más grande del mundo.

Su filosofía y calidad de sus productos y servicios, le ha permitido obtener un sitial de privilegio en el mercado internacional, transformándose en una compañía afamada y preferida por millones de consumidores a lo largo del mundo, quienes han optado por WAL-MART y su variada gama de productos a la hora de realizar sus compras.

WAL-MART STORES, INC. ha realizado millonarias inversiones para alcanzar la posición que actualmente ostenta, lo que ha valido figurar en prestigiosos rankings a nivel mundial, como es el caso de la revista Forbes, en la

cual se ha señalado que si mi representado tuviese su propia economía, se encontraría entre las primeras treinta potencias a nivel mundial, lo cual permite apreciar la relevancia y el potencial comercial de WAL-MART.

Actualmente, cuenta con más de 1.500 supermercados distribuidos a lo largo del mundo, más de 1.600 locales de menor capacidad identificados bajo el nombre WAL.MART, alrededor de 600 locales SAM`S CLUBS, de propiedad de mi representado, entre otros, locales que han permitido otorgar empleo a mas de 1.900.000 (un millón novecientas mil) personas a lo largo del mundo. Se encuentra presente en más de 15 países del mundo, entre ellos Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Japón, China, México, Argentina, Reino Unido, Canadá, Costa Rica, Brasil y Puerto Rico. En el año 2008, arribó a nuestro país, permitiendo la presencia de unos los grandes actores de la economía mundial se radique en nuestro país.

En vista lo expuesto y a la enorme cantidad de recursos económicos que ha invertido mi cliente en marketing y publicidad, no cabe duda que cualquier persona que reside en Chile, o en los mercados antes mencionados, al escuchar el término WAL-MART, lo va a relacionar especialmente con la solicitante.

b) Que Wal-Mart Inc. posee intereses reales, efectivos y serios sobre el nombre de dominio en disputa, toda vez que es titular de las siguientes solicitudes y registros marcarios en Chile que incluyen el término WAL-MART:

MARCA	<u>Cobertura</u>	<u>Clase</u>	<b>Solicitud</b>	<u>Registro</u>
WAL-MART	Est. Comercial	1-33	669.539	723.755
WAL-MART	SERVICIOS	35	669.540	723.756
SIEMPRE PRECIOS BAJOS SIEMPRE WAL-MART		42	809.004	825.768
WALL-MART	PRODUCTOS	25	815.927	830.596
WAL-MART SAVE MONEY. LIVE BETTER	Frase de Propaganda	35	831.916	843.865
WAL-MART, AHORRA DINERO. VIVE MEJOR.	SERVICIOS	35	869.127	

Que además, es titular de los siguientes nombres de dominio, a

saber:

NOMBRE DE DOMINIO
wal-mart.cl
walmart.cl
wall-mart.cl
walmartstores.cl

Lo anterior demuestra las reales intenciones de la solicitante en proteger ampliamente sendas marcas comerciales y nombres de dominio que contienen el término WAL-MART, lo que deja en evidencia que la existencia de un dominio SUPERMERCARDOSWALMART.CL no puede dejar de relacionarse directamente con sus marcas, sus dominios y por sobre todo con la fama y notoriedad que posee en el mercado.

Tanto los registros marcarios como los nombres de dominio individualizados precedentemente forman parte de una renombrada <u>familia</u> <u>de productos o servicios relacionados</u>, que debe ser protegida con mayor celo, puesto que cualquier usuario de la red de Internet, pueden 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.

c) Que respecto a las similitudes existentes entre el dominio pedido y de los cuales es titular la solicitante, como asimismo, de sus marcas comerciales, sólo cabe manifestar que debido a la inmensa campaña de publicidad que está realizando en Chile y en otros países, no cabe duda que los usuarios de Internet propenderán a creer que el nombre de dominio SUPERMERCARDOSWALMART.CL, puesto que el mismo es similar tanto a una serie de sus marcas, como a otros de sus tantos nombres de dominios, por lo anterior los usuarios deducirán que se trata de uno más de sus tantos dominios o una extensión de su campaña de marketing. Su prestigio a nivel mundial se debe guardar, y pudiera ser desacreditado por el uso que haga la contraria del nombre de dominio en disputa, lo que invalidaría sus los derechos y el de los cibernautas.

Asimismo, se pasan a llevar los derechos de los consumidores, que consisten en encontrar en la página Web a la que ingresan, los servicios o productos que ellos definitivamente están buscando. En este sentido, resulta imposible la coexistencia pacífica entre los dominios SUPERMERCARDOSWALMART.CL y todos los de la solicitante como asimismo sus sendas marcas comerciales, sin desviar a los usuarios que legítimamente quieran ingresar al sitio de mi mandante.

En cuanto al derecho aplicable, aquel se constituye fundamentalbamente por las reglas de la "Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy "UDRP" desarrollada por ICANN, y a nivel local, y por analogía, por las normas de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio de Niv Chile.

Aduce también el "Criterio de la Fama y Notoriedad del signo pedido" pues estima indudable la notoriedad del signo en dispuesta a su favor, presente en los servicios prestado y ubicados en Estados Unidos, múltiples otros países y ahora en Chile.

Recurre también a la <u>Inaplicabilidad del principio doctrinal del "first come, first served" puesto que dicho</u> principio sólo debe ser aplicado cuando ninguna de las partes haya acreditado un mejor derecho sobre el nombre de dominio, de este modo es que debe ser aplicado en su calidad de "Ultima Ratio".

Recurre también el solicitante al "atentado a la Competencia Leal – Mala Fe pues la conducta de la solicitante, tendiente a apropiarse de un identificador dentro de la red, que es idéntico a una marca comercial ajena debe catalogarse como contraria a la buena fe, ya que la misma consiste en la utilización de un identificador que resulta ser más que una copia exacta de una marca comercial registrada a nombre ajeno, lo que avala lo dispuesto en el art. 14 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, prescribe que: "Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros"

Aduce finalmente el "Criterio del Mejor Derecho - Buena Fe o Justo motivo": La familia de marcas y nombres de dominio WAL-MART, muy equivalentes a SUPERMERCARDOSWALMART.CL, son una expresión de fantasía, creadas y desarrolladas por la solicitante, a la cual les ha dado fama y notoriedad. De esta manera, si se le asignara al demandado crearía confusión entre los usuarios de Internet. Se hace imperativo aplicar el principio doctrinal de la "Dilución", ya que los consumidores tendrán dudas sobre el origen empresarial de los servicios y productos promocionados en la página Web SUPERMERCARDOSWALMART.CL, ya que se identifica plenamente con los dominios y marcas comerciales registradas por mi mandante, lo que es contrario al orden público económico que debe imperar en el comercio.

- **3º** La parte demandante acompañó asimismo, los siguientes documentos:
  - 1. Copia de sentencia dictada por el árbitro Juan A. Castellón Munita, en relación al conflicto sobre asignación del dominio SCOTIANHOMES.CL, dictada con fecha 27 de agosto del año 2004, en que se asignó el dominio al demandante THE BANK OF NOVA SCOTIA.
  - 2. Copias simples de los certificados de registro, emitidos por el Departamento de Propiedad Industrial a nombre de la solicitante, que corresponden a la marca WAL-MART, como asimismo otros signos registrados que poseen el término WAL-MART, en distintas clases.
  - 3. Informe de WAL-MART obtenido de la reconocida enciclopedia online Wikipedia.
  - 4. Copia de la página de Internet de la solicitante www.walmart.com.
  - 5. Copia de la búsqueda de la denominación WAL-MART en el buscador Google, que arroja como resultados únicamente sitios relacionados con la solcitante.
- **4°**. Que a fojas 45, con fecha 29 de JUNIO de 2010, y en atención al mérito de los antecedentes, y a la inactividad procesal del primer solicitante, se citó a las partes a oír sentencia.

#### **CONSIDERANDO:**

**PRIMERO:** Que, de acuerdo al mérito de los antecedentes expresados y hechos llegar a este Tribunal Arbitral, el conflicto de autos se centra en determinar cuál de las dos partes en conflicto posee el mejor derecho, en cuanto a la asignación del nombre de dominio en disputa, supermercardoswalmart.cl

**SEGUNDO:** Que doña GISSEL ROMINA GRES POMAROLLI, es la primera solicitante del dominio en disputa, motivo por el cual es amparada por el principio existente en la materia, conocido como "first come, first served", o Principio del primer solicitante, el cual nos señala que en caso de no poder probarse un mejor derecho por parte de la contraria, el nombre de dominio debe asignarse a quien primero solicitó su inscripción. Este principio debe considerarse como principio de última ratio, debido a que su utilización es procedente sólo cuando no existan antecedentes de hecho o de derecho que permitan justificar la asignación del nombre de dominio a otro solicitante.

**TERCERO:** Que como segundo solicitante y demandante de autos se encuentra WAL-MART STORES, INC., quien para los efectos de acreditar un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa señala ser una destacada y posicionada empresa mundial de retail, titular de una familia de marcas comerciales y nombres de dominio, que comprenden el elemento identificador común WAL-MART. Que acompañados en tiempo y forma los documentos que avalan sus marcas y nombres de dominio, ya referidos en la parte expositiva, éstos no fueron impugnados ni tampoco objeto de observación o reserva alguna, razón por la cual debe tenérselos y se los tiene por reconocidos.

Que consta de los mismos documentos ya referidos y reconocidos y lo alegado por la demandante, que Wal-Mart Stores, Inc. es titular en Chile y en otros países de las marcas "Wal-Mart", o de marcas que incluyen el término Wal-Mart, en distintas clases, todas las cuales tienen como componente común la voz Wal-Mart. Asimismo, este Tribunal estima que la demandante ha justificado poseer un mejor derecho al nombre de dominio en disputa supermercardoswalmart.cl cuyo componente principal se identifica con su propio nombre o razón social, a marcas inscritas a su favor y con lo cual desarrolla sus negocios y proyectos, y que la primer solicitante no ha acreditado poseer otro vínculo con el nombre de dominio solicitado y en disputa, que el haberlo solicitado primeramente.

Que dicha empresa utiliza la marca comercial WAL-MART, y es reconocida mundialmente en el mercado del retail, cuya fama y notoriedad se tiene por acreditada por la existencia de solicitudes de registrados marcarios, todo anteriores a la fecha de inscripción por parte de la demandada del nombre de dominio en disputa, y por la presencia mundial de la solicitante, que opera a nivel mundial y reconocida como tal. Así entonces, de lograr la parte contraria el nombre de dominio en disputa, se produciría lesión a los derechos que amparan dicha marca comercial, como asimismo en internet se produce riesgo de error y confusión entre sus productos, y los de la primera solicitante.

**CUARTO:** Que este Tribunal efectivamente establece que el segundo solicitante posee un interés legítimo en torno al nombre de dominio disputado, esto es, supermercardoswalmart.cl, teniendo en consideración especial que dicho solicitante posee registrada la denominación Wal- Mart como marca en Chile desde el año 2004, lo cual le hace merecedor de protección en relación a dicha denominación. Sin embargo, se hace presente que en el ámbito marcario, conforme al principio de especialidad marcaria, es posible la coexistencia pacífica de distintos actores comerciales que registren sus productos y servicios bajo una misma denominación, en distintos clasificadores del registro marcario, con lo cual la protección que se pretende impetrar, no es de modo alguno una protección erga omnes, sino que se encuentra limitada por lo expresado anteriormente, salvo cuando se trate de una marca famosa y notoria; sin embargo, es un elemento a considerar para la resolución del presente conflicto.

**QUINTO:** Que este Tribunal estima que la primera solicitante -como ya lo ha señalado-, no posee otros elementos de convicción que los indicados precedentemente por el segundo solicitante, toda vez que el primero no se ha apersonado en el presente litigio, actitud que ha quedado demostrada al no concurrir a la audiencia de conciliación, y además en el hecho que no presentó al proceso probanza alguna que permitiese informar a este Tribunal sobre los alcances de sus pretensiones en torno al nombre de dominio solicitado, motivo por el cual sólo obra en su defensa, el principio denominado "first come, first

5

served", ampliamente discutido y aceptado en doctrina, principio que como ya se ha señalado previamente, es de última ratio.

SEXTO: Que entonces, el principio "first come, first served", deberá ceder ante el peso de los antecedentes aportados al proceso por el segundo solicitante, toda vez que son antecedentes que obran a favor del demandante y que hacen concluir a este Tribunal que es él y no otro quien posee un mejor derecho sobre la expresión <u>supermercardoswalmart.cl</u> ya que su elemento central, es decir el término "WAL-MART" ha sido utilizado profusamente por el segundo solicitante para ofertar sus productos y servicios a nivel nacional e internacional, por lo cual reviste un carácter suficiente para solicitar la protección que no emana sólo del derecho marcario, sino también del espíritu de las normas y preceptos que rigen este tipo de conflictos relativos a nombres de dominio y que se han señalado previamente en la parte considerativa. Así pues, a juicio de este sentenciador el principal criterio de decisión, es el que podemos denominar "criterio de la fama y notoriedad del signo pedido", conforme al cual debe preferirse la pretensión de aquella parte cuyo derecho sea gráficamente idéntico o similar al SLD del dominio litigioso, y si ninguno de los derechos de las partes presenta dicha identidad, a la parte cuyo derecho presente mayor similitud o vinculación lógica con el referido SLD. A este respecto, en consecuencia, la prudencia y equidad aconsejan dar preferencia a la pretensión del segundo solicitante.

**SEPTIMO:** Que, a mayor abundamiento, este juez árbitro debe ajustar su actuar a la calidad de Arbitrador, en cuanto debe resolver en el sentido que la prudencia y la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por las partes, por las que se rige este procedimiento. Que justamente sobre la base de estos principios es que este juez árbitro ha valorado todos y cada uno de los antecedentes hechos valer por el segundo solicitante para hacer valer sus pretensiones, creándose la convicción de que es a él a quien le corresponde un mejor derecho sobre el dominio en disputa, y por ende, a quién debe asignársele el nombre de dominio supermercardoswalmart.cl, convicción que no se basa solamente del criterio marcario aludido, sino que del examen de todas las argumentaciones y probanzas hechas valer en el presente juicio.

**OCTAVO:** Que de lo anteriormente expuesto, se concluye que la asignación del nombre de dominio <u>supermercardoswalmart.cl</u> al segundo solicitante no vulnera derechos de ninguna especie; y que tanto la buena fe, su interés legítimo, su marca comercial y su presencia comercial, como su trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados e indiscutidos, son elementos que avalan su pretensión y que este Tribunal sin embargo, hace expresa consideración en el sentido de que se mantienen a salvo en relación al particular, las demás facultades que al primer solicitante o incluso a terceros en derecho correspondan.

**NOVENO:** Por estos fundamentos, y además lo dispuesto en los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, y en el art. 8°, Anexo 1°, del Procedimiento de Mediación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del sistema de Nombres de Dominio .CL, y conforme a los principios de mejor derecho o legitimación, y a la prudencia y equidad,

#### **SE RESUELVE:**

Acoger la demanda interpuesta, y por consiguiente asignar el nombre de dominio supermercardoswalmart.cl al segundo solicitante, Wal-Mart Stores, Inc. Rut 78.141.380-1

Cada parte pagará sus costas.

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.