En Santiago de Chile, a 9 de abril de 2014.-

### **VISTOS**

#### I.- PARTE EXPOSITIVA.

# I.1.- Constitución del arbitraje.-

NIC Chile por Oficio N°19133 de fecha 9 de diciembre de 2014 me notificó de la designación como árbitro arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio "andessur.cl", designación que acepté con fecha 11 de diciembre 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) Mauricio Moreno Sagredo MMSR (T) (Inversiones e Inmobiliaria Graneros SPA), Rut. 76.140.235-8, con domicilio en esta ciudad, Burgos 268 oficina 1 de la comuna de Las Condes, correo electrónico andres@moreno.cl; 2) Carnes Andes Sur S.A., Rut. 96.924.570-1, representada por el Estudio Transglobo Limitada y en autos por la abogada doña Lissette Paulina Godoy Espinoza, con domicilio en esta ciudad, General del Canto 105 oficina 314 de la comuna de Providencia, correo electrónico aseverin@transglobo.cl; y 3) Comercializadora Andes Nature Limitada, Rut. 76.119.125-K, representado por Sociedad de Profesionales Albagli Zaliasnik Ltda., con domicilio en esta ciudad, Miraflores 130 piso 25 de la comuna de Santiago, correo electrónico dominios@az.cl.

## I.3.- Objeto del arbitraje.

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

#### I.4.- Procedimiento.-

Que a fojas 17 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 del primer solicitante, Mauricio Moreno Sagredo MMSR (T) (Inversiones e Inmobiliaria Graneros SPA) y del segundo solicitante, Carnes Andes Sur S.A. El tercer solicitante, Comercializadora Andes Nature Limitada no asistió a la audiencia.

## I.5.- Desistimiento del segundo solicitante.

Atendido que el tercer solicitante, Comercializadora Andes Nature Limitada, no asistió a la audiencia ni pagó los honorarios del arbitraje, se hizo efectivo el apercibimiento decretado a fojas 6, y se lo tuvo por desistido de su solicitud del nombre de dominio andessur.cl, resolución que fue notificada a las partes, según consta a fojas 29 y 31 de autos.

#### I.6.- Periodo de Planteamientos.-

I.6.1.- Planteamientos de Mauricio Moreno Sagredo MMSR (T) (Inversiones e Inmobiliaria Graneros SPA).

Mauricio Moreno Sagredo MMSR (T) (Inversiones e Inmobiliaria Graneros SPA) no presentó planteamientos para argumentar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto.

### I.6.2 Planteamientos de Carnes Andes Sur S.A.

Consta a fojas 28 y siguientes que doña Lissette Paulina Godoy Espinoza en representación de Carnes Andes Sur S.A. presentó escrito fundamentando su mejor derecho sobre el nombre de dominio de autos. Señala que su representado nace de la asociación de un grupo de pequeños campesinos de las comunas de la VII región, Chile,

quienes dedican su trabajo, tierra y agua cordillerana a producir carne de ternero con la más moderna tecnología, con ello obtienen el crecimiento de animales de razas Angus y Hereford. Se refiere a calidad de sus productos, hechos que señala se pueden confirmar en la página web de su mandante, www.carnesandessur.cl. Por otra parte, fundamenta que su representada es titular de la marca comercial Carnes Andes Sur S.A. Ternura de Campo, Registro Nº 983.536, que distingue en clase 29, exclusivamente carnes. Agrega que el nombre de dominio que se solicita en forma gráfica y fonética se asemeja y confunde con la marca previamente inscrita por su mandante y con su nombre de dominio vigente. Señala que los signos se aprecian y perciben como semejantes, provocando un impacto visual y acústico extremadamente próximo, lo cual impide su coexistencia pacífica en el mercado. En tal sentido, explica que el nombre de dominio solicitado incorpora íntegramente al previamente registrado, sin que la mera eliminación del segmento inicial "carnes" en el nombre de dominio pedido, sea suficiente para crear una marca nueva y distinta, susceptible de amparo marcario. A mayor abundamiento, agrega que la razón social de su mandante también está compuesta con la expresión "Andes Sur", por lo tanto goza de la protección especial contemplada en el artículo 8° del Convenio de París. Cita el Criterio de la Creación, señala que su representado es creador del signo "Carnes Andes Sur", en el mercado chileno. También cita el criterio de la Buena Fe y el art. 14 del Reglamento, y señala que su mandante ha obrado de buena fe, toda vez que no ha contrariado los principios de competencia leal y ética mercantil. Se refiere al Criterio de la Existencia de Marcas Comerciales Previas: señala que la marca Carnes Andes Sur S.A Ternura de Campo, registrada a nombre de su mandante, es peligrosamente semejante a "andessur.cl", de lo cual se desprende el mejor derecho de su representada, con el objeto de evitar toda suerte de errores o confusiones en el público consumidor. También hace referencia a la existencia de nombres de dominio similares, pues es titular del nombre de dominio carnesandessur.cl, a través de los cuales se dirige la información básica de los servicios y productos de su mandante. Para acreditar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa acompaña los siguientes

documentos: Impresiones del sitio web de INAPI, www.inapi.cl, de la marca de su mandante; Dos Folletos, autoadhesivos y material publicitario de su representada; Impresión del sitio web de su mandante, carnesandessur.cl.

## I.7 Etapa de Respuestas.-

I.7.1 Respuesta de don Mauricio Moreno Sagredo MMSR (T) (Inversiones e Inmobiliaria Graneros SPA).

Don Mauricio Moreno Sagredo MMSR (T) (Inversiones e Inmobiliaria Graneros SPA) no evacuó respuesta alguna a los argumentos expuestos por Carnes Andes Sur S.A. ni objetó los documentos acompañados.

## 1.7.2 Respuesta de Carnes Andes Sur S.A.

Carnes Andes Sur S.A. no evacuó respuesta, atendido que don Mauricio Moreno Sagredo MMSR (T) (Inversiones e Inmobiliaria Graneros SPA) no presentó planteamientos.

I.8 Cierre del proceso y llamado a las partes a oír sentencia.-

A fojas 32 de autos, con fecha 18 de marzo de 2014, encontrándose vencido el periodo de respuestas y 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 3, que Mauricio Moreno Sagredo MMSR
(T) (Inversiones e Inmobiliaria Graneros SPA) con fecha 7 de junio de 2013 solicitó el nombre de dominio "andessur.cl". También, se encuentra acreditado en autos, fojas 2, que Carnes Andes Sur S.A., lo solicitó con fecha 17 de junio de 2013.-

- II.2 Que Mauricio Moreno Sagredo MMSR (T) (Inversiones e Inmobiliaria Graneros SPA) no fundamentó su mejor derecho para solicitar la asignación del nombre de dominio en disputa como tampoco contra argumentó los planteamientos esgrimidos por Carnes Andes Sur S.A.
- II.3 Que Carnes Andes Sur S.A. fundamentó su mejor derecho en que nace de la asociación de un grupo de pequeños campesinos de las comunas de la VII región, Chile, quienes se dedican a producir carne de ternero con la más moderna tecnología y obtienen el crecimiento de animales de razas Angus y Hereford. Fundamenta que es titular de la marca comercial Carnes Andes Sur S.A. Ternura de Campo, que el nombre de dominio solicitado en forma gráfica y fonética se asemeja y confunde con la marca previamente inscrita y con su nombre de dominio vigente carnesandessur.cl. Agrega que los signos se aprecian y perciben como semejantes, pues el nombre de dominio solicitado incorpora íntegramente al previamente registrado. A mayor abundamiento, agrega que la razón social de su mandante también está compuesta con la expresión "Andes Sur", por lo tanto goza de la protección especial contemplada en el artículo 8° del Convenio de París. Cita el Criterio de la Creación del signo "Carnes Andes Sur", en el mercado chileno. También cita el criterio de la Buena Fe y el art. 14 del Reglamento, y señala que su mandante ha obrado de buena fe. Se refiere al Criterio de la Existencia de Marcas Comerciales Previas, pues su marca es peligrosamente semejante al dominio, de lo cual se desprende su mejor derecho, con el objeto de evitar toda suerte de errores o confusiones en el público consumidor. También hace referencia a la existencia de nombres de dominio similares, pues es titular del nombre de dominio carnesandessur.cl.
- II.4 Que debe considerarse, que de acuerdo a la documentación acompañada por Carnes Andes Sur S.A., fojas 18, consta que tiene registrada en Chile la marca "Carnes Andes Sur S.A. Ternura de Campo". Que la marca no es idéntica al nombre de dominio en disputa, "andessur.cl", pero a juicio de éste sentenciador si resulta ser engañosamente

similar. Lo anterior, atendido que la denominación de la marca comercial "Andes Sur" está íntegramente contenida en el nombre de dominio en disputa "andessur.cl", elemento distintivo de la marca. Que los demás elementos de la marca, y que no están contenidos en el nombre de dominio, como "Carnes", "S.A." y "Ternura de Campo", no permiten una clara distinción del nombre de dominio en disputa con la marca registrada. Como tampoco el nombre de dominio en disputa contiene algún elemento que permita diferenciarse de la marca citada. En consecuencia, éste sentenciador considera que el nombre de dominio solicitado "andessur.cl" es engañosamente similar a la marca "Carnes Andes Sur S.A. Ternura de Campo".

- II.5 Que la marca "Carnes Andes Sur S.A. Ternura de Campo" es efectivamente usada para distinguir productos que comercializa en nuestro país, según consta de la documentación acompañada a fojas 19 a 22 de autos. De manera que si se le asigna el nombre de dominio "andessur.cl" al primer solicitante, se produciría confusión entre los usuarios de Internet a cerca de la procedencia de los productos y servicios ofrecidos, a través, de dicha página web.
- II.6 Además debe tenerse presente que Carnes Andes Sur S.A. fundamentó ser titular del nombre de dominio carnesandessur.cl, según consta a fojas 20 de autos, casi idéntico al nombre de dominio en disputa, andessur.cl, argumento que sin lugar a dudas le otorga un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa.
- II.7 Del mismo modo debe considerarse que el nombre de dominio en disputa "andessur.cl" corresponde en gran medida al nombre por el cual es conocido el segundo solicitante, Carnes Andes Sur S.A.
- II.8 Finalmente debe tenerse presente que el primer solicitante, Mauricio Moreno Sagredo MMSR (T) (Inversiones e Inmobiliaria Graneros SPA), no señaló cuál es su

interés sobre el nombre de dominio en disputa, ni contra argumentó los fundamentos del segundo solicitante.

II.9 Atendido todo lo anterior, éste sentenciador ha llegado a la convicción que el nombre de dominio "andessur.cl" identifica claramente los productos y servicios ofrecidos por Carnes Andes Sur S.A.

### III SE RESUELVE.

Considerando los argumentos antes referidos, se resuelve asignar el nombre de dominio en disputa "andessur.cl" a Carnes Andes Sur S.A.

Cada parte pagará sus costas.

Notifiquese 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.