Re.: Arbitraje por la inscripción del nombre de dominio **andeswagyu.cl**
Oficio OF08164

VISTOS:

1. Que con fecha 24 de julio de 2007, don ALFONSO DIAZ IBAÑEZ, solicita la inscripción del nombre de dominio **andeswagyu.cl**. Posteriormente, con fecha 23 de agosto de 2007, WAGYU CHILE S.A., representada en calidad de contacto administrativo por don HARUMI YONEKURA, solicita igualmente la inscripción del mismo dominio, quedando así trabado el conflicto materia de este arbitraje;

2. Que mediante Oficio OF08164, NIC Chile designa al infrascrito como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido dominio;

3. Que con fecha 2 de noviembre de 2007, el infrascrito acepta el nombramiento de árbitro mediante resolución de la misma fecha en la cual, además, se cita a las partes a una audiencia de conciliación o de fijación de procedimiento para el día 13 de noviembre de 2007 a las 13:00 horas, en Málaga 232-E, Comuna de Las Condes, Santiago, siendo dicha aceptación notificada a las partes por correo electrónico y por carta certificada;

4. Que con fecha 13 de noviembre de 2007, se efectúa el comparendo fijado para ese día, al que sólo asiste doña PAULINA ANDRADE PALMA, quien exhibe poder para representar al Segundo Solicitante, WAGYU CHILE S.A. y, asimismo, acredita haber consignado el monto fijado como honorarios provisionales por el árbitro. En vista de la inasistencia del Primer Solicitante, se fijan las normas de procedimiento en la misma audiencia, notificándose ellas personalmente al Segundo Solicitante, y por correo electrónico al Primer Solicitante;

5. Que con fecha 20 de noviembre de 2007, el Segundo Solicitante, WAGYU CHILE S.A., acredita la consignación del saldo de los honorarios arbitrales correspondientes, lo que se certifica mediante resolución de la misma fecha;

6. Que con fecha 27 de noviembre de 2007, doña PAULINA ANDRADE PALMA, en representación del Segundo Solicitante, WAGYU CHILE S.A., presenta demanda de asignación del dominio **andeswagyu.cl**, exponiendo como fundamento de su demanda que WAGYU CHILE S.A. fue la primera y actualmente es la más grande compañía en Chile que cría, engorda y exporta ganado Wagyu, reuniendo a los principales criadores chilenos de ganado Wagyu. Agrega el Segundo Solicitante, que el ganado Wagyu provee de un tipo de carne animal de primera calidad y delicioso sabor. Efectivamente, la carne de ternera de Wagyu es una carne de res de Japón considerada por expertos como la carne más exclusiva del mundo.

   Señala WAGYU CHILE S.A. que ha tenido y tiene como objetivo proveer un producto sano y de la más alta calidad a los mercados más exigentes de Chile y del mundo. Para lograr este objetivo, desarrolla su trabajo con la mejor genética disponible y siguiendo rigurosos protocolos de manejo y alimentación de la masa ganadera. La orientación vertical de esta compañía permite controlar todos los

aspectos del proceso, desde la crianza de los animales hasta que el producto llega al mercado de destino

La crianza y engorda se centra en el sur de Chile, y el ganado ingresa a un *feedlot* –sistema de engorde intensivo- a los 12 meses, pesando aproximadamente 300 kilos. El ganado es engordado con alimentos naturales, como cebada, maíz y heno, por al menos cuatrocientos días en condiciones libres de estrés. La alimentación y el manejo del ganado se hacen bajo los más altos estándares europeos, controlados por la autoridad sanitaria chilena (SAG). Los *feedlots* de WAGYU CHILE S.A. están certificados bajo regulaciones europeas, asegurando un producto libre de hormonas y alimentado sin proteínas de origen animal. La actual capacidad del *feedlot* de WAGYU CHILE S.A. llega a 30,000 cabezas de ganado Wagyu.

Indica el Segundo Solicitante, que la crianza de estos animales constituye una actividad altamente profesionalizada, en la cual se han invertido considerables recursos y mucho trabajo. WAGYU CHILE S.A. ha desarrollado un programa de crianza y engorda basado en la cruza de Wagyu con Angus Negro. Actualmente el 60% de su masa ganadera es F1, es decir 50% Wagyu, el 30% F2 y un 10% F3. La base genética para este programa está dada por descendientes de Fukutsuru 068, Hirashigetayasu y Michifuku, toros reconocidos por su alta capacidad de marmoleo. De esta manera, a los referidos productos WAGYU CHILE S.A. los ha distinguido en Chile bajo la denominación "WAGYU", "ANDES WAGYU", "WAGYU BEEF", "WAGYU CHILE", "CHILE WAGYU", "KOBE WAGYU", "WAGYUBURGER" y "ASOCIACION CHILENA DE CRIADORES DE GANADO WAGYU".

WAGYU CHILE S.A. señala que es el único titular en Chile de la marca **"WAGYU"** inscrita en el Registro de Marcas del Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción bajo el Nº 559.331 para distinguir todos los productos de la clase 29 y, asimismo, es titular de la marca **"ANDES WAGYU"** Solicitud Nº 776.777 en clase 29. De esta manera, es de absoluta claridad que el signo **"WAGYU"** en Chile constituye una marca comercial cuya propiedad y exclusividad ha sido asignada por la autoridad a WAGYU CHILE S.A., teniendo en cuenta, además, que esta expresión corresponde a la razón social y denominación bajo la cual ha sido siempre conocido el Segundo Solicitante en nuestro país.

Señala el Segundo Solicitante, que de acuerdo con lo establecido por la Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial, el único autorizado para utilizar en el curso del comercio una marca comercial con el objeto de distinguir los productos que ampara, es su titular o algún tercero a quien éste haya autorizado. Cualquier uso no autorizado del signo para distinguir comercialmente los productos comprendidos en el registro, constituye una infracción que se encuentra prevista y sancionada penal y civilmente en la citada ley. Es así como, de otorgarse el presente nombre de dominio al Primer Solicitante, se creará una confusión de tal magnitud que los clientes de WAGYU CHILE S.A. eventualmente le podrían requerir por medio del sitio **andeswagyu.cl**, los productos que por años han solicitado a mi mandante. Al mismo tiempo, y lo que es sumamente grave, se permitiría a un tercero absolutamente ajeno a WAGYU CHILE S.A. usufructuar del éxito y fama de una empresa consolidada.

Agrega el Segundo Solicitante que en relación al ámbito marcario y de Internet, no obstante tratarse de ámbitos distintos, sin duda que es fundamental la apreciación de los antecedentes marcarios en este caso, por lo que hace hincapié en la política de protección marcaria y en la política de protección en el ámbito de Internet que ha observado. Es así como WAGYU CHILE S.A. posee una multiplicidad de solicitudes y registros de marcas comerciales en Chile, a saber:

- **"WAGYU"** Registro N° 559.331 para productos de la clase 29;
- **"ANDES WAGYU"** Solicitud N° 776.777 para productos de la clase 29;
- **"WAGYU BEEF"** Solicitud N° 759.100 para productos de la clase 29;
- **"WAGYU CHILE"** Solicitud N° 759.099 para productos de la clase 29;
- **"CHILE WAGYU"** Solicitud N° 759.098 para productos de la clase 29;
- **"KOBE WAGYU"** Solicitud N° 759.097 para productos de la Clase 29;
- **"WAGYUBURGER"** Solicitud N° 749.344 para productos de la clase 29;
- **"ASOCIACION CHILENA DE CRIADORES DE GANADO WAGYU"** Registro N° 560.296 para servicios de la clase 42;
- **"ASOCIACION CHILENA DE CRIADORES DE GANADO WAGYU"** Registro N° 560.295 para productos de la clase 29;

Añade el Segundo Solicitante, que es además titular de las siguientes solicitudes de registro de marcas en el extranjero:

- **"ANDES WAGYU"** Solicitud Nº 6.099.204 en clase 29 en la Unión Europea;
- **"ANDES WAGYU"** Solicitud Nº 77/269,758 en clase 29 en Estados Unidos;
- **"PATAGONIA WAGYU"** Solicitud Nº 77/269,776 en clase 29 en Estados Unidos.

Por otro lado, WAGYU CHILE S.A. es titular de los nombres de dominio **wagyu.cl**, **wagyuchile.cl**, **andeswagyu.com** y **wagyuchile.com**, entre otros.

En consecuencia, agrega el Segundo Solicitante, WAGYU CHILE S.A. ha protegido adecuadamente y conforme a derecho las marcas **"WAGYU"** y **"ANDES WAGYU"**

de su propiedad, desplegando una consistente política de protección de sus marcas con el objeto de velar por sus legítimos derechos sobre ellas.

Indica WAGYU CHILE S.A. que de esta manera ha pretendido mantener una adecuada transparencia y sana competitividad en el mercado, ajustándose para ello a los principios y normas reglamentarias que regulan la asignación de los nombres de dominio. Al efecto, la asignación de los nombres de dominio tiene sus bases fundamentales en la observancia de los principios de la competencia leal y ética mercantil, según lo recogen los artículos 14° y 22° del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, referentes a la responsabilidad del solicitante respecto de su inscripción y a las causales de revocación.

Añade el Segundo Solicitante que, sin lugar a dudas, podrá señalarse que los nombres de dominio cumplen una función muy similar a las marcas comerciales, esto es, identifican determinados productos y servicios asociados a ciertas características y cualidades. De esta manera, los consumidores asocian automáticamente un producto con un signo, resultando, en consecuencia, imprescindible el que los usuarios de la red identifiquen adecuadamente un nombre de dominio.

Señala el Segundo Solicitante que desde hace ya muchos años se realiza una inmediata y lógica relación entre los nombres de dominio en Internet y las marcas comerciales, ya que los nombres de dominio comparten muchos aspectos y características de estas últimas, lo que ha sido reconocido por la jurisprudencia nacional mediante una serie de fallos relativos a conflictos sobre nombres de dominio. Añade que además de la función técnica que cumplen los nombres de dominio, "*cumplen un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes y/o servicios que se ofrecen vía Internet*" (fallo de fecha 1 de marzo del 2005, dictado por el Juez Árbitro don Ruperto Pinochet Olave en el juicio por la revocación del nombre de dominio **portalladehesa.cl**).

Agrega el Segundo Solicitante, que en el citado fallo se señala asimismo que "*la doctrina nacional y extranjera ha considerado que la relación entre nombres de dominio y marcas comerciales es estrecha, y por ende, la resolución de los conflictos por asignación de nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros, en atención a la titularidad de registros marcarios para el signo pedido como dominio*", requisito con el cual cumple cabalmente WAGYU CHILE S.A.

Indica el Segundo Solicitante, que tal como ha señalado, y se acredita en esta presentación, WAGYU CHILE S.A. es la legítima titular de la marca **"WAGYU"** en nuestro país y ha desplegado una adecuada política de protección de este signo como, asimismo, del signo **"ANDES WAGYU"**.

De esta manera, la legislación vigente ha concedido a WAGYU CHILE S.A. la titularidad y uso exclusivo de la marca **"WAGYU"** y, en consecuencia, el uso de esta marca, u otras similares, por terceros ajenos a WAGYU CHILE S.A., constituye una infracción. El uso que se hace de una marca en el mundo virtual de Internet constituye uso de igual manera y, en consecuencia, contraviene las normas legales vigentes.

Para el Segundo Solicitante, la calidad de legítimo titular sobre el dominio en disputa resulta evidente de todos los antecedentes señalados, a saber: calidad de titular de la marca **"WAGYU"** en Chile; uso de la marca **"WAGYU"** en Chile en conexión con productos de su propiedad y titularidad de los nombres de dominio **andeswagyu.com** y **wagyu.cl**, entre otros. Indica el Segundo Solicitante que es justamente WAGYU CHILE S.A. aquella que mejor derechos posee para que le sea asignado el nombre de dominio **andeswagyu.cl**. Se trata por lo demás de un nombre de dominio que se compone íntegra y exclusivamente del signo comercial de propiedad de WAGYU CHILE S.A. De esta manera la asignación del nombre de dominio **andeswagyu.cl** al Segundo Solicitante no se aprecia sino como una decisión coherente con todos los antecedentes de autos.

Respecto a la implantación comercial, añade el Segundo Solicitante, que es necesario tener presente que constituye un hecho público la circunstancia que WAGYU CHILE S.A. es conocido, se ha identificado y se le ha relacionado directamente con el público bajo el signo **"WAGYU"**. En tal sentido, dicha expresión identifica tanto a la compañía, como a los productos comercializados por la misma, y con respecto de ella, no cabe duda alguna que su utilización por parte de terceros tanto en el mundo real o virtual de Internet induciría a un error o confusión respecto del origen de los productos y servicios.

En este sentido, para el Segundo Solicitante, resulta evidente que el dominio **andeswagyu.cl** no logra diferenciar adecuadamente en el mercado el origen de los productos que el primer solicitante pretenda distinguir. El uso de las expresiones "ANDES WAGYU" o "WAGYU" aisladamente en el ámbito virtual, efectivamente inducirá a los consumidores y usuarios de Internet a error y confusión, lo cual causará un real perjuicio a los intereses del Segundo Solicitante.

WAGYU CHILE S.A. señala, que en esta materia es necesario tener presente la circunstancia que el Segundo Solicitante es conocido, se ha identificado y se le ha relacionado directamente con los signos **"WAGYU"** y **"ANDES WAGYU"** y, asimismo, se ha identificado como la entidad que agrupa a los productores de carne de Wagyu en nuestro país, la Asociación Chilena de Criadores de Ganado Wagyu. Por esta razón, considera que las expresiones "ANDES WAGYU" y "WAGYU" identifican a WAGYU CHILE S.A., y respecto de ella, no cabe duda alguna que la utilización por parte de terceros de la denominación **andeswagyu.cl**, tanto en el mundo real o virtual de Internet**,** induciría a un error o confusión respecto del origen de los productos, ya que el Primer Solicitante no es miembro de WAGYU CHILE S.A., entidad que agrupa a la Asociación Chilena de Criadores de Ganado Wagyu, como tampoco, titular de la marca comercial que identifica el producto.

Agrega WAGYU CHILE S.A. que resulta evidente que si el dominio **andeswagyu.cl** es asignado al Primer Solicitante, se inducirá a los consumidores y usuarios de Internet a error y confusión, puesto que ellos asociarán dicho nombre al Primer Solicitante, ocasionando un real perjuicio a WAGYU CHILE S.A. y sus legítimos intereses. En efecto, ha sido gracias a la enorme inversión en publicidad por parte de WAGYU CHILE S.A. y su política de protección marcaria y de nombres de dominio, que su marca y productos se han hecho conocidos, con lo cual resulta, a

lo menos decepcionante, que terceros, como en este caso, puedan beneficiarse del esfuerzo y constante trabajo del legítimo titular de la marca.

Sobre el particular, indica el Segundo Solicitante, conforme se ha expresado, y según se ha acreditado con los documentos acompañados, que WAGYU CHILE S.A.:

a) Goza de una implantación real y efectiva en el mercado bajo la expresión "WAGYU" y "ANDES WAGYU", hecho que sin duda lo habilita y legitima para ser el titular del dominio **andeswagyu.cl** en el ámbito virtual representado por Internet;

b) Ha prestigiado y otorgado notoriedad a las citadas expresiones distinguiéndose efectivamente bajo dichas denominaciones; y

c) Ha desplegado oportunamente todas las acciones y medidas de protección en relación con dichas expresiones.

En consecuencia, para el Segundo Solicitante, la inducción a error o engaño en el público consumidor en relación con la procedencia de los productos que el Primer Solicitante intente comercializar, resultará sumamente dañino para WAGYU CHILE S.A., considerando asimismo, las inversiones que ha realizado esta compañía, promoviendo los signos **"WAGYU"** y **"ANDES WAGYU"**, y por esta razón considera que debiera asignársele el dominio **andeswagyu.cl**;

7. Que con fecha 28 de noviembre de 2007, se da traslado al Primer Solicitante de la demanda presentada por WAGYU CHILE S.A.;

8. Que con fecha 14 de diciembre de 2007, se cita a las partes a oír sentencia, resolución que es notificada a las partes por correo electrónico.

Y CONSIDERANDO:

1. Que de acuerdo al artículo 7 del Procedimiento de Mediación y Arbitraje contenido en la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, los árbitros llamados a resolver los conflictos de nombres de dominio tendrán el carácter de "arbitrador" y, por ende, deberán fallar obedeciendo a lo que su prudencia y la equidad le dictaren;

2. Que el artículo 14 inciso primero de la Reglamentación de NIC Chile señala que es de responsabilidad exclusiva de cada 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;

3. Que el mismo cuerpo legal en su artículo 10 inciso primero establece un término de 30 días corridos contados desde la publicación de la nueva solicitud en la lista de solicitudes en trámite de la página Web de NIC Chile, con el objeto de que eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio;

4. Que en el presente juicio arbitral, únicamente el Segundo Solicitante ha invocado y acreditado lo que ha estimado son sus legítimos derechos sobre los nombres de dominio en conflicto;

5. Que el Segundo Solicitante, WAGYU CHILE S.A. ha acreditado fehacientemente a través de la documentación acompañada en estos autos, y no objetada por el Primer Solicitante, ser titular de diversas marcas comerciales que incluyen la expresión "WAGYU", tales como **"WAGYU"** Registro N° 559.331 para productos de la clase 29; **"ASOCIACION CHILENA DE CRIADORES DE GANADO WAGYU"** Registro N° 560.296 para servicios de la clase 42 y **"ASOCIACION CHILENA DE CRIADORES DE GANADO WAGYU"** Registro N° 560.295 para productos de la clase 29. Asimismo, es titular de las solicitudes de las marcas **"ANDES WAGYU"** Solicitud N° 776.777 para productos de la clase 29; **"WAGYU BEEF"** Solicitud N° 759.100 para productos de la clase 29; **"WAGYU CHILE"** Solicitud N° 759.099 para productos de la clase 29; **"CHILE WAGYU"** Solicitud N° 759.098 para productos de la clase 29; **"KOBE WAGYU"** Solicitud N° 759.097 para productos de la Clase 29 y **"WAGYUBURGER"** Solicitud N° 749.344 para productos de la clase 29. Además, es titular de las solicitudes de la marca **"ANDES WAGYU"** y Nº 77/269,758 en clase 29 en Estados Unidos y de la marca **"PATAGONIA WAGYU"** Solicitud Nº 77/269,776 en clase 29 en Estados Unidos;

6. Que, asimismo, WAGYU CHILE S.A. es asignataria de los nombres de dominio **wagyu.cl**, **wagyuchile.cl**, **andeswagyu.com** y **wagyuchile.com**, entre otros;

7. Que el Segundo Solicitante puede efectivamente ser asociado con las palabras "WAGYU" y "ANDES WAGYU", toda vez que WAGYU CHILE S.A. es la entidad que agrupa a los productores de carne de Wagyu en Chile;

8. Que el Segundo Solicitante no solamente ha demostrado ser titular de la solicitud de la marca comercial **"ANDES WAGYU"**, sino que, además, ha acompañado prueba suficiente como para acreditar que dicha marca efectivamente está siendo utilizada por WAGYU CHILE S.A., tanto en el mundo real del comercio, como en el mundo virtual de Internet;

9. Que de los antecedentes acompañados en estos autos, puede apreciarse que tanto la solicitud chilena de la marca **"ANDES WAGYU"** como las solicitudes extranjeras de la misma marca en Estados Unidos y en la Unión Europea, fueron pedidas con anterioridad a que el Primer Solicitante presentara su solicitud del nombre de dominio **andeswagyu.cl**;

10. Que en cuanto a los eventuales derechos e intereses legítimos que pueda tener don ALFONSO DIAZ IBAÑEZ, es necesario tener presente que a los primeros en solicitar un dominio en conflicto universalmente se les ha reconocido un derecho que podría denominarse de prioridad por el hecho de ser el primero en solicitar el dominio. Esta especie de prioridad ha sido reconocida por la doctrina y jurisprudencia tanto nacional como extranjera como el principio "*first come, first served*". Es un principio ampliamente invocado en los juicios arbitrales sobre inscripciones de nombres de dominio pero, por regla general, no es considerado un principio rector en la resolución de estos conflictos, y sólo sería aplicable en el evento de que ambas

partes litigantes estuvieran en igualdad de derechos, y siempre y cuando se invoque esta prioridad;

11. Que, sin embargo, el Primer Solicitante, don ALFONSO DIAZ IBAÑEZ, no ha hecho valer derechos o intereses legítimos sobre el dominio en cuestión, ni siquiera el principio "*first come, first served*", ni menos aún ha justificado un mejor derecho sobre el mismo, puesto que no ha efectuado presentación alguna en este juicio;

12. Que, por el mero hecho de que don ALFONSO DIAZ IBAÑEZ haya solicitado primero el nombre de dominio **andeswagyu.cl** no es suficiente, ya que dada la falta de antecedentes, no puede presumirse que tenga derecho o legítimo interés alguno sobre el nombre de dominio en conflicto;

13. Que en los juicios arbitrales sobre nombres de dominio recaídos en las solicitudes competitivas como en este caso, el nombre de dominio debe ser otorgado a aquella de las partes que pruebe tener un mejor derecho sobre el mismo;

14. Que en consecuencia, dados los antecedentes expuestos por la WAGYU CHILE S.A., así como la falta de ellos por parte de don ALFONSO DIAZ IBAÑEZ, es que este árbitro ha llegado a la conclusión de que al Segundo Solicitante le asiste un mejor derecho al dominio solicitado.

SE RESUELVE:

Asígnese el nombre de dominio **andeswagyu.cl** al Segundo Solicitante, WAGYU CHILE S.A., RUT N° 99.597.720-6.

Cada parte se hará cargo de sus respectivas costas.

Notifíquese a las partes por carta certificada, y a NIC Chile por correo electrónico.

Sentencia pronunciada por el árbitro, don Christian Ernst Suárez

Santiago, 18 de diciembre de 2007.-

Christian Ernst Suárez
ARBITRO

Testigos:

Anabel Ull Zapata RUT 9.921.965-3	Lorena Carvajal Valdés RUT 13.554.573-2