TRIBUNAL ARBITRAL
CRISTIAN SAIEH MENA

JAIME ENRIQUE JIMENEZ VILLAVICENCIO v. WAGYU CHILE S.A.

Causa Rol No. 100-2011

Santiago, 28 de marzo de 2012.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, de conformidad a lo dispuesto en el N° 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en adelante e indistintamente el "Procedimiento", se notificó al infrascrito su nombramiento como Árbitro en el conflicto suscitado con motivo de la solicitud de inscripción del nombre de dominio "**chileanwagyu.cl**", siendo partes en este litigio, como Primer Solicitante, don **Jaime Enrique Jiménez Villavicencio**, con domicilio en Ortúzar N° 492, Oficina N° 307, Melipilla; y como Segundo Solicitante, **Wagyu Chile S.A.**, con domicilio en Avenida Luis Pasteur N° 5280, Oficina 304, Vitacura, Santiago.

SEGUNDO: Que, acepté el cargo y fijé la fecha para la primera actuación en Avenida Presidente Riesco Nº 5561, Piso 8, comuna de Las Condes, Santiago, en que se realizaría la audiencia de conciliación, lo que se notificó a las partes y a NIC Chile, según consta en autos.

TERCERO: Que, en la oportunidad de esa primera actuación compareció sólo el Segundo Solicitante debidamente representado por doña Maribel Muñoz Kittsteiner. No se produjo conciliación y, por lo tanto, se fijaron las bases del procedimiento arbitral.

CUARTO: Que, constando en autos que el Segundo Solicitante ha cumplido con las cargas procesales, este Tribunal ordenó a las partes formular sus pretensiones, reclamaciones u observaciones en un plazo de 8 días.

QUINTO: Que, dentro de plazo, el Primer Solicitante presentó sus fundamentos para un mejor derecho, señalando los motivos por los cuales tiene mejor derecho en el nombre de dominio chileanwagyu.cl, haciendo presente lo siguiente:

- Que es el Primer Solicitante del dominio en disputa, habiendo efectuado su presentación con fecha 20 de septiembre de 2011, a las 12:14 hrs., a diferencia del Segundo Solicitante, quién sólo lo hizo con la misma fecha pero a las 16:29 hrs.
- Que desde el 01° de Junio de 2004 tiene inscrito a su nombre el dominio en disputa, y que no ha sido sino hasta septiembre de 2011 que WAGYU CHILE S.A., dice verse o estar afectada.
- Que la solicitud del dominio en disputa la ha realizado de Buena Fe, concordante con el orden público nacional y nuestras buenas costumbres, y en ningún caso se trata de una inscripción especulativa o de una competencia desleal, y/o menos que afecte o pueda afectar la ética mercantil, como tampoco derechos válidamente adquiridos por un tercero, tampoco se ha violado un derecho derivado de la propiedad intelectual y/o industrial. Al efecto, señala que ha cumplido cabalmente con la normativa de NIC Chile, y en especial con lo que establece el artículo 14 del Reglamento.
- Que el dominio en cuestión lo usará para el desarrollo de actividades económicas que no guardan relación con el giro que le es propio a WAGYU CHILE S.A., y que el dominio “chileanwagyu.cl” se trata de una expresión de dominio común y no se encuentra bajo el patrimonio de WAGYU CHILE S.A.
- Que WAGYU CHILE S.A. ha registrado una serie de nombres de dominio con la expresión “wagyu”, que no son efectivamente utilizados, lo que hace suponer que su solicitud competitiva sólo tiene por objeto acapararlos, y no usarlos realmente. Agrega que la expresión “wagyu”

forma parte de innumerables nombres de dominio registrados en NIC Chile, algunos de ellos a nombre de WAGYU CHILE S.A., pero también existen otros tantos registrados a nombre de terceros, ya sea con solicitudes aún en trámite, y otros ya inscritos.

- Que el hecho de que la contraria le haya ofrecido cancelar una suma de dinero, supuestamente por los gastos en que incurrió por el dominio en conflicto, da cuenta de los intereses "*acaparativos*" en la obtención de un dominio que antes le pertenecía; al respecto señala también que WGYU CHILE S.A. posee una gran cantidad de dominios que contienen el nombre genérico "wagyu", los cuales no usa, y "*por lo tanto evidencia sus afanes acaparativos de dominios que contengan dicha denominación".*
- Finalmente el Primer Solicitante señala que para sus pretensiones debe aplicarse el principio "*FIRST COME FIRST SERVED*", toda vez que la intención del Segundo Solicitante no está fundamentada en un mejor derecho, y su intención como Primer Solicitante se funda en la ausencia de mala fe, por lo que la objeción del Segundo Solicitante deberá ser desechada con costas.

Que en el segundo otrosí de su presentación, el Primer Solicitante solicita a este Juez Arbitro tener presente que:

1. El Segundo Solicitante deberá ser quien deba demostrar un mejor derecho.
2. Que el Primer Solicitante tenía el nombre chileanwagyu.cl inscrito a su nombre desde el año 2004, y que por un error administrativo no pudo renovarlo si no hasta el 20 de septiembre de 2011
3. Que no ha hecho un uso maliciosos de la denominación, si no que el uso de un término genérico.
4. Que NIC Chile no contiene en su reglamento normas que impidan la inscripción de términos genéricos.
5. El que la contraria tenga registrado varios dominios con la expresión "wagyu" para múltiples servicios y productos y con

distintas variantes, no es motivo para "*otorgarle per-se un monopolio para todas y cada una de las aplicaciones del mismo*".

6. Que atendida la naturaleza y características de los nombres de dominio, a esta clase de juicios no le son aplicables las normas sobre propiedad industrial, ni tampoco las disposiciones sobre revocación de nombres de dominio.
7. Que "*WAGYU CHILE S.A. no puede usar con fines acaparativos el Registro de Dominios en Internet de la Universidad de Chile"*
8. Que en virtud de los registros de NIC Chile, se pueden observar que se confirma la finalidad expuesta en el punto anterior, sin que exista por parte de WAGYU CHILE S.A. un ánimo real y efectivo de usar el dominio que efectúa como Segundo Solicitante.

El Primer Solicitante acompañó los siguientes documentos:

- Copia de email de NIC Chile en que se le informa la asignación del dominio "chileanwagyu.cl", con fecha 01 de junio de 2004.
- Copia de email enviado por NIC Chile en que se le informa que ha concluido "sin problemas" la renovación del dominio "chileanwagyu.cl", de fecha 26 de abril de 2006.
- Copia de factura emitida por la Universidad de Chile, sucursal NIC Chile por dominio chileanwagyu.cl.

SEXTO: Que, este Tribunal tuvo por presentados los fundamentos de mejor derecho sobre el nombre de dominio hecha por el Primer Solicitante, tuvo por acompañados con citación los documentos presentados y dio traslado de la presentación al Segundo Solicitante.

SÉPTIMO: Que, dentro del plazo establecido, el Segundo Solicitante hizo su presentación alegando su mejor derecho, argumentando en lo medular y sustancial lo siguiente:

- Que su representada Wagyu Chile S.A. es la primera y más grande compañía en Chile que cría, engorda y exporta ganado Wagyu, como así mismo es la única compañía del país que compra ganado Wagyu, lo procesa, exporta su carne y además produce la genética necesaria para su reproducción. Al respecto señala que con la finalidad de formalizar la producción y comercialización de ganado Wagyu se creó Wagyu Chile S.A. en cuyo contexto nace la Asociación Chilena de Ganado Wagyu, y que en la actualidad su representado ha posicionado su acción en el mercado cárnico, contando con más de 45.000 cabezas aptas para exportación, además de que Wagyu Chile está constantemente presente en el mercado nacional, haciendo noticia en el área económica, siendo conocido en el mercado nacional precisamente por la denominación Wagyu Chile.
- A mayor abundamiento, el Segundo Solicitante señala que Wagyu Chile está constantemente presente en el mercado nacional, haciendo noticia en el área económica y que al efecto es posible encontrar diversos reportajes relacionados con su representado, por lo que es reconocido precisamente por su denominación Wagyu Chile, y que si se efectúa una búsqueda de la denominación Chilean Wagyu en el buscador "*Google.cl*" en páginas de Chile se obtienen como resultados links relacionados a su representado Wagyu Chile S.A., por lo que se puede concluir que los consumidores y usuarios de internet, con cualquier denominación referida a Chile Wagyu, podrán identificar al Segundo Solicitante.
- Agrega que otro antecedente a tener en consideración es el hecho de que Wagyu Chile S.A. es titular de las siguientes marcas comerciales, inscritas en el INAPI: **WAGYU,** con el registro N° 887.271, para productos de la clase 29; **ASOCIACION CHILENA DE CRIADEROS DE GANADO WAGYU**, registro N° 887.249, para servicios de la clase 41; **WAGYUBURGER**, registro N° 788.074, que distingue productos de la clase 29; **PREMIUM WAGYU BEEF NATURALLY RAISED IN CHILE**, frase de propaganda, registro N° 924.089, para productos de la clase 29, y **WAGYU CHILE**, solicitud N° 759.099, que ampara productos de la clase 29. Asimismo, el Segundo Solicitante cuenta con los

siguientes nombres de dominio a su haber, **wagyuchile.cl; wagyu.cl,** y **carnedewagyu.cl.** En virtud de las marcas comerciales y registros de dominio señalados precedentemente, el Segundo Solicitante agrega que le permite acreditar su real y efectivo interés en obtener el nombre de dominio en disputa.

- El Segundo Solicitante agrega en su presentación que es él quién tiene mejor derecho sobre el dominio chileanwagyu.cl en virtud de las consideraciones que expone, que se refieren a que Wagyu Chile es el único y reconocido agente del mercado de carne de Wagyu en Chile; la titularidad de marcas y dominios estrechamente vinculados al dominio en disputa; y el riesgo de confusión. Al respecto, agrega que debido a la importancia que tiene su representado como importante agente en Chile de la carne de Wagyu, y reconocida como única empresa que se dedica a producir y comercializar este tipo de ganado, es reconocido y relacionado con la carne de Wagyu en Chile, por lo que lo señalado debe ser reconocido como antecedente para acreditar que Wagyu Chile tiene un mejor derecho, toda vez que cualquier tercero que pretenda atribuirse una denominación que incluya Wagyu y Chile perjudicará los intereses del Segundo Solicitante, y provocará una confusión en la titularidad o procedencia empresarial. Por otra parte, en relación a la titularidad de marcas y dominios que posee, el Segundo Solicitante hace presente que los mismos están estrechamente vinculados al dominio en conflicto, toda vez que el dominio solicitado chileanwagyu.cl, denominación que se encuentra en idioma inglés, cuya traducción al español es "*wagyu chileno*" guarda una relación directa con la empresa Wagyu Chile S.A., entidad que forma parte de la Asociación Chilena de Ganado Wagyu y toda la labor comercial que realiza está relacionada con el ganado Wagyu chileno, por lo que es obvia la relación que existe entre el dominio en disputa y los intereses del Segundo Solicitante. Finalmente, en relación al riesgo de confusión**,** agrega que se puede apreciar en aspectos tales como el acceso al sitio web, respecto a la información contenida en el sitio y respecto de la procedencia empresarial. En cuanto al "*acceso al sitio*

web" señala que conforme a lo ya expresado precedentemente en relación al protagonismo que tiene el Segundo Solicitante en el mercado de la carne de wagyu en Chile, le resulta perjudicial que con la expresión Chilean Wagyu se reconozca a un tercero que no tiene relación con el mercado de ganado Wagyu. En consecuencia, si existe el dominio chileanwagyu.cl asignado a un tercero distinto al Segundo Solicitante, se provocará una confusión en el acceso al sitio web, ya que los usuarios ingresarán esperando encontrar a Wagyu Chile. Por su parte en relación a la "*información contenida en el sitio web*", el Segundo Solicitante señala que existe la posibilidad de que produzca confusión respecto de la información que el usuario busque al ingresar al sitio web www.chileanwagyu.cl, ya que en efecto, existe el sitio www.wagyu.cl de titularidad del Segundo Solicitante, y además se relaciona con la razón social de este último "WAGYU CHILE", con lo que se espera que el usuario de internet encuentre información de su cliente, por lo que de asignarse el nombre de dominio al Primer Solicitante, se producirá desorientación y confusión entre los usuarios, a lo que se le debe sumar el caso en que empresas extranjeras busquen información de WAGYU CHILE, erróneamente pueden ingresar al sitio chileanwagyu.cl, el cual no proporcionará la información buscada por ellos. Finalmente en relación a "*la procedencia empresarial*", el Segundo Solicitante señala que se espera que la empresa tenga una inmediata asociación con el dominio en disputa, para lo cual se debe tener presente cual de los solicitantes tiene un rol preponderante en el mercado nacional referido a la carne de Wagyu. Al, efecto, señala que el Primer Solicitante no es reconocido e identificado en Chile con la denominación Chilean Wagyu, ni que se encuentre ligado a este tipo de ganado, por lo que de asignarse el nombre de dominio a este último, se provocará la confusión en la "*procedencia empresarial de los servicios y productos que se puedan ofrecer en el sitio web respectivo*".

- Finalmente, el Segundo Solicitante señala como conclusiones que, su razón social WAGYU CHILE, se asocia directamente con Chilean Wagyu; que

Wagyu Chile es un actor importante y tiene un rol activo en la comercialización de ganado Wagyu en Chile; que Wagyu Chile es titular de marcas comerciales y de dominios estrechamente vinculados al nombre de dominio en disputa; que ha solicitado el dominio de buena fe, y su interés en el mismo es legítimo; y que la asignación del dominio en conflicto a un tercero provocará confusión.

El Segundo Solicitante acompañó los siguientes documentos:

- Copia de reportaje "*Wagyu: la revolución de la carne*", obtenido del sitio web www.australtemuco.cl
- Copia de reportaje de "*Economía y Negocios de el diario El Mercurio online"* denominado "*Wagyu, la nueva apuesta de los exportadores Chilenos*".
- Copia de reportaje del diario "*Las Ultimas Noticias online"*, denominado "*Fernando Hartwig, empresario multifacético y pionero en distintos rubros. Un producto trabajado con especial cuidado*".
- Copia de reportaje "*Los Wagyu revolucionan el sur*"
- Copia de reportaje de "*Las Ultimas Noticias online"* denominado "*Carne de Wagyu, la nueva seducción de los grandes empresarios chilenos*"
- Copia de reportaje "*La crianza de ganado Wagyu en Chile*", de revista online "*Business Chile*"
- Copia de reportaje "*Wagyu: La Guinda de la torta de la carnes rojas*" de la revista "*Dcarne*"
- Copia de reportaje "*Economía y Negocios de El Mercurio online*" denominado "*Chilenos envían a Japón el primer embarque de carne de wagyu*".
- Copia de reportaje "*Exportaciones de carne de wagyu llegarán a US$ 80 millones en 2010*" del diario "*Estrategia*"
- Copia de reportaje de diario "La Tercera", sección negocios, denominado "*Accionistas de D&S, LAN y Socovesa entran a la propiedad de Wagyu Chile*"

- Impresión de página de resultado de búsqueda "*Chilean Wagyu*" en buscador Google.cl.
- Impresión de reportes de NIC Chile de los dominios wagyuchile.cl, wagyu.cl y carnedewagyu.cl
- Impresión de de reportes marcarios para las marcas WAGYU, ASOCIACION CHILENA DE CRIADEROS DE GANADO WAGYU, WAGYUBURGER, PREMIUM WAGYU BEEF NATURALLY RAISED IN CHILE y WAGYU CHILE.

OCTAVO: Que, este Tribunal tuvo por presentados los argumentos del Segundo Solicitante, y tuvo por acompañados los documentos presentados, dando traslado de su presentación al Primer Solicitante.

NOVENO: Que el Segundo Solicitante dentro del plazo fijado en las bases del procedimiento evacuó traslado, señalando en lo medular los siguientes argumentos:

- Que como se señaló en el escrito de pretensiones, su representado, Wagyu Chile, desde el año 1999 tiene en Chile un rol activo en la comercialización de carne de wagyu, por lo que lógicamente es asociado a la denominación wagyu.
- Que el Primer Solicitante no se identifica ni es asociado en el mercado nacional con tal denominación ni mucho menos con la denominación Chilena Wagyu que "*resulta más atinente a mi representado que al primer solicitante*", y que a mayor abundamiento y tal como señalara en su presentación de mejor derecho, de los resultados obtenidos en la búsqueda de la denominación "*Chilean Wagyu*" en el buscador de Google.cl no aparecen links relacionados al Primer Solicitante, pero si hay varios que se relacionan a Wagyu Chile, de esto el Segundo Solicitante concluye que el dominio solicitado está constituido por una denominación por la cual es reconocido, por lo que se debe tener presente lo señalado por el artículo 22 letra a del Reglamento de NIC Chile, toda vez que el

nombre de dominio en disputa es similar a un nombre por el cual el Segundo Solicitante es reconocido.

- Que las pretensiones del Primer Solicitante se fundan en que tuvo inscrito el dominio en disputa en años anteriores, y que por olvido no se renovó oportunamente, lo que a entender del Segundo Solicitante, es el único argumento del Primero para sostener que tiene un mejor derecho, lo que no es suficiente, en especial porque llama la atención que el Primer Solicitante no haya realizado algún tipo de proyecto relacionado al dominio en disputa durante un periodo de tiempo considerable, y que con ello el dominio chileanwagyu.cl haya estado inactivo; prueba de ello sería que el Primer Solicitante no acompañó a estos autos documento alguno que permita acreditar la realización de alguna actividad ligada al dominio en conflicto. Con ello desde los argumentos esgrimidos por el Primer Solicitante, infiere el Segundo, que posee el dominio sólo para tenerlo inactivo, lo que significa una barrera comercial a la actividad que efectivamente desarrolla su representado.
- Finalmente, el Segundo Solicitante agrega que hay que tomar en consideración lo señalado por el reglamento de NIC Chile, en cuanto a que "*la inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva cuando se cumplan las tres condiciones siguientes: 1.- Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido...*" De lo transcrito, el Segundo Solicitante concluye que su cliente es reconocido en el mercado y por los usuarios en internet con la denominación Wagyu Chile, y también con la voz "Chilean Wagyu" y en definitiva con cualquier otra denominación que incluya el elemento Wagyu, por lo que el nombre de dominio solicitado es engañosamente similar a las marcas del Segundo Solicitante, y engañosamente similar a un nombre por el cual el Segundo Solicitante es reconocido en el mercado nacional.

- Por todo lo señalado es el Segundo Solicitante quién detentaría un mejor derecho sobre el dominio chileanwagyu.cl, y su interés en el es real, efectivo y legítimo.

DÉCIMO: Que se tuvo presente lo señalado por el Segundo Solicitante, sin que el Primer Solicitante haya evacuado el traslado conferido, y que atendiendo al mérito del proceso, el Tribunal citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO,

UNDÉCIMO: Que, los documentos acompañados por las partes que no han sido objetados, presentados en tiempo y forma, se tendrán por reconocidos para todos los efectos probatorios en esta causa.

DUODÉCIMO: Que, los Tribunales Arbitrales que son llamados a resolver contiendas en materia de nombres de dominio, se encuentran en la obligación de entender el alcance subjetivo de las conductas atribuidas a un solicitante en la disputa en cuestión. Relevante resulta a estos efectos tener presente que, del análisis preliminar de los documentos acompañados por los solicitantes, puede inferirse con suficiencia que el Segundo Solicitante ha actuado en su solicitud impulsado por un interés comercial legítimo, lo que sin embargo no se puede establecer en forma suficiente de parte del Primer Solicitante, toda vez que no ha acompañado a estos autos documentación que permita establecer un interés por desarrollar una determinada actividad mediante el uso del nombre de dominio en disputa.

DÉCIMO TERCERO: Que, el nombre de dominio, sirve para proteger al público y a los consumidores de la confusión sobre la procedencia y calidad de determinados productos y servicios, además de permitirles tener acceso a través de la Web a información relacionada con los productos interrelacionados. A mayor abundamiento, este sentenciador estima que los nombres de dominio deben tener una fuerza distintiva, al igual que las marcas comerciales. ,. Al efecto, este Juez concuerda con una sentencia de la Comisión Preventiva de la Libre Competencia, del 28 de julio de 2000, que señalaba que debido a razones

técnicas, se impide la existencia de dos dominios idénticos y, por lo tanto, no rigen para los nombres de dominio los principios de especialidad y de territorialidad que se aplican a las marcas, que permiten la existencia de dos signos idénticos en sectores de actividades diferentes y/o territorios distintos, pero se puede acceder a ellos desde cualquier parte del mundo, sin que el usuario pueda determinar o distinguir la procedencia de la información, más que por lo que señale el propio sitio Web.

DÉCIMO CUARTO: Que, siendo efectivo que don JAIME ENRIQUE JIMENEZ VILLAVICENCIO fue el Primer Solicitante, este sentenciador ha señalado reiteradamente en su jurisprudencia que el principio "*First come first served*" es precisamente un principio, mas no un derecho, únicamente orientador en idéntica situación de relevancia de los intereses que se pretende satisfacer, por lo que corresponderá abocarse al análisis del fondo de los mismos.

DÉCIMO QUINTO: Que, en relación con el Segundo de los Solicitantes, queda acreditado a través de los argumentos presentados y la documentación acompañada en autos, que Wagyu Chile S.A. es una empresa dedicada a la producción, exportación, y procesamiento de la carne de wagyu; que es titular de variadas marcas comerciales como son **WAGYU**, para productos de la clase 29; **ASOCIACION CHILENA DE CRIADEROS DE GANADO WAGYU**, para productos de la clase 29, y servicios de la clase 41; **WAGYUBURGER**, para productos de la clase 29; y **WAGYUCHILE**, para productos de la clase 29.

DÉCIMO SEXTO: Que, conforme al mérito de autos, puede concluirse que no existen antecedentes que permitan suponer que mediante alguna de las solicitudes en disputa se infrinja alguna norma sobre abusos de publicidad o algún principio de competencia leal o ética mercantil.

DÉCIMO SEPTIMO: Que, adicionalmente, es menester determinar si mediante alguna de las solicitudes en conflicto se infringen o no derechos válidamente

adquiridos por terceros, debiendo limitarse el análisis, para estos efectos, únicamente a los posibles derechos legítimamente adquiridos por las partes de autos, ya que a ellas se limita la controversia.

DÉCIMO OCTAVO: Que, al respecto, este sentenciador entiende que una solicitud de nombre de dominio puede afectar derechos válidamente adquiridos por otro solicitante cuando concurren copulativamente dos presupuestos, a saber, (i) que uno de los solicitantes en controversia sea titular de algún derecho válidamente adquirido sobre un nombre, marca u otra designación o signo distintivo que le sirva de fundamento para sostener un interés legítimo en el nombre de dominio litigioso; y (ii) que la contraparte carezca de todo derecho o interés legítimo en un nombre, marca u otra designación o signo distintivo que pudiere ser reproducido o reflejado a través del nombre de dominio disputado.

DECIMO NOVENO: Que, en autos, ambas partes han demostrado tener un interés en la obtención del nombre de dominio en disputa, pero de los antecedentes acompañados a estos autos y de los dichos de las partes, el interés que ha demostrado tener el Segundo Solicitante resulta de mayor trascendencia que el del Primer Solicitante, toda vez que este Juez Arbitro estima que la determinación del interés legitimo sobre un nombre de dominio no puede quedar limitado a los aspectos meramente subjetivos, sino que resulta relevante el aspecto objetivo. El demostrar, cómo será desarrollada la actividad para cual será utilizado el nombre de dominio en disputa, o cómo dicha actividad se lleva a cabo actualmente, será concluyente al momento de decidir sobre esta controversia.

VIGESIMO: En efecto, las solicitudes de nombre de dominio, y la forma en que las partes demuestren en autos el nombre por el cual son reconocidos, permiten a este Juez Arbitro generar la convicción necesaria para otorgar el nombre de dominio en disputa a alguno de los solicitantes.

VIGÉSIMO PRIMERO: El hecho de que el Primer Solicitante no haya probado fehacientemente en estos autos el uso que le ha dado al nombre de dominio en

disputa, ni mucho menos una actividad que se relacione con la carne de wagyu, fuerzan a este Arbitrador a dar el amparo solicitado al Segundo Solicitante, quién por el contrario ha probado en estos autos un interés real y legitimo en el nombre de dominio "chileanwagyu", pues ha acompañado antecedentes que así permiten concluirlo, y con ello ha logrado producir en este tribunal la convicción necesaria para ello. A mayor abundamiento, mediante la inspección personal de este tribunal se ha corroborado lo que señala el Segundo Solicitante, al comprobar que ingresando la frase "Chilean Wagyu" en el buscador "*Google.cl*", lo primero que parece como resultado de la búsqueda son links a "Wagyu Chile", y otros relacionados a la información ya descrita en la presentación de mejor derecho que realizó el Segundo Solicitante, y que se ha señalado en la parte considerativa de esta resolución.

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que por el contrario, el Primer Solicitante no ha probado en autos que desarrolle actualmente la actividad para la clase de productos que detenta, por lo que no ha logrado producir en este tribunal la convicción necesaria para acreditar que existe un interés legítimo en el nombre de dominio en disputa. En efecto, mediante la prueba presentada por el Primer Solicitante en estos autos, no ha quedado acreditado que se estén ofreciendo actualmente ni que se vayan a ofrecer productos de WAGYU, lo que no ocurriría con el Segundo Solicitante, toda vez que éste ha acreditado en autos hacer desarrollar una actividad relacionada al producto de WAGYU, y además ha probado hacer uso de una marca relacionada al nombre de dominio en disputa, probando además que goza de una fama y notoriedad respecto de ella.

VIGÉSIMO TERCERO: Que, debe destacarse además que el elemento principal del nombre de dominio en disputa, es la traducción al inglés de las frase "WAGYU CHILENO", nombre que fonéticamente es muy similar al nombre o razón social del Segundo Solicitante, por lo que este Arbitro estima que efectivamente se podría generar una confusión entre los cibernautas y consumidores que busquen el productos consistente en la carne de wagyu, en el mercado nacional, tomando en consideración para tales efectos que el Segundo Solicitante ha probado en

estos autos que es efectivamente un productor del referido tipo carne, por lo que este Sentenciador debe otorgar la protección jurídica a quién detenta un mejor derecho para el uso del nombre de dominio en disputa.

VIGESIMO CUARTO: Que sin perjuicio de que este sentenciador ha estimado en su jurisprudencia que el elemento marcario no resulta determinante al momento de establecer quién tiene un interés real y legítimo en el nombre de dominio de que se trate, sí debe ser considerado a la hora de determinar un mejor derecho sobre ellos; conforme se encuentra acreditado en autos, y se ha señalado, el Segundo Solicitante ha acreditado el uso de la marca, y además el ser reconocido entre los consumidores como un productor y comercializador de la carne de WAGYU en Chile.

VIGÉSIMO QUINTO: Que, como se señalara precedentemente, un nombre de dominio constituye la dirección para acceder a determinada información en internet, por lo que se debe dar la protección al nombre de dominio en disputa, de tal forma que quién realmente haga uso del mismo para fines comerciales, permita al consumidor obtener una información acabada y completa de un determinado productos o conjunto de productos. Dicha protección será efectiva cuando el consumidor que busca en internet un determinado producto, lo pueda reconocer con el nombre por el que es conocido en el mercado, por lo que este sentenciador debe conceder el nombre de dominio en conflicto a quién realmente tiene, y ha probado otorgar la información necesaria a los consumidores de internet, logrando satisfacer sus necesidades de búsqueda, y con ello el poder encontrar el producto en virtud del cual la han iniciado.

VIGÉSIMO SEXTO: Que, con arreglo a lo expuesto, existiendo por parte del Segundo Solicitante un interés legítimo en el nombre de dominio **"chileanwagyu.cl"**, debe concluirse por tanto que la primera solicitud afecta los derechos del Segundo Solicitante, en especial por el hecho de que el Primer Solicitante no ha probado en autos ofrecer productos entre los cuales se distingan los de la clase 29, ni que alguna vez lo haya hecho. Para estos efectos, este

Tribunal ha tomado en consideración el hecho de que según documentos que acompaña el Primer Solicitante, desde al menos el año 2004, fecha en que según ha probado, le fue informado por NIC Chile la próxima activación del nombre de dominio en disputa por primera vez, no ha quedado demostrado en autos hacer el uso del nombre de dominio respectivo en la forma en que se requiere, esto es, para fines de publicidad e información a los consumidores sobre, en este caso, el "WAGYU". Con ello no ha logrado la convicción necesaria en este sentenciador para establecer que le compete un mejor derecho que el Segundo Solicitante.

VIGÉSIMO SÉPTIMO: Que, a mayor abundamiento, tampoco se logró acreditar por parte del Primer Solicitante el hecho de ser reconocido en el mercado por el nombre "**chileanwagyu**" o cualquier otro que contenga la expresión WAGYU, o de que el público efectivamente reconociera y esperara encontrar en Internet bajo el nombre en disputa los productos del titular de la marca, por lo que tampoco lograría alcanzar ser más reconocido por el nombre, en disputa.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 636 del Código de Procedimiento Civil y 7 y siguientes del procedimiento arbitral fijado por las partes,

RESUELVO:

Asígnase el nombre de dominio **"chileanwagyu.cl"** al Segundo Solicitante, **WAGYU CHILE S.A.**, domiciliada en El Regidor 66, piso 10, comuna de Las Condes.

Cada parte responderá de sus costas.

Comuníquese a NIC Chile por correo electrónico, para su inmediato cumplimiento.

Notifíquese a los solicitantes por carta certificada y por correo electrónico.
Rol N° 100 – 2011

Cristián Saieh Mena

Firmado digitalmente por Cristián Saieh Mena
Nombre de reconocimiento (DN): c=CL, st=Metropolitana, l=Santiago, o=Puga Ortiz y Compañia Limitada, cn=Cristián Saieh Mena, email=arbitro.saieh@pugaortiz.cl
Fecha: 2012.03.28 18:36:38 -03'00'

Resolvió don Cristián Saieh Mena, Juez Arbitro. Autorizan los testigos don Francisco Javier Vergara Diéguez y don Sebastián Olivares Ugarte.