FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO

<carnestaison.cl>, <carnestyson.cl> y <taison.cl>

- ROL 12.326 -

Santiago, 4 de octubre de 2010

VISTO

PRIMERO: Que, por oficios 12.326, 12.327 y 12.328 de 19 de abril de 2010, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile -NIC Chile-, notificó al suscrito la designación como árbitro para resolver el conflicto planteado por la solicitud de revocación de los nombres de dominio **<carnestaison.cl>, <carnestyson.cl>** y **<taison.cl>**, respectivamente.

SEGUNDO: Que el suscrito aceptó el cargo de árbitro para el cual había sido designado y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, lo cual fue debidamente notificado a las partes y a NIC-Chile por correo electrónico y por carta certificada, como consta en el expediente a fojas 4 y siguientes.

TERCERO: Que, según aparece de los citados oficios, son partes en esta causa como titular COMERCIAL CHAU SOCIEDAD ANONIMA, Rut 77.682.620-0, Contacto Administrativo Patricio Chau Vásquez, Avda. El Salto 2635-A, Recoleta, Santiago y como revocante COOPER & CIA LTDA. Rut 78.504.580-7, representando a TYSON FOODS, Málaga 232-E, Las Condes, Santiago.

CUARTO: Que, en virtud de la solicitud anterior se acumularon los autos por la revocación de los nombres de dominio, asignándosele a la causa el Rol Nº 12.326 y se citó a las partes a una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día viernes 30 de abril de 2010, a las 16:00 horas en la sede del tribunal arbitral, y bajo apercibimiento bajo apercibimiento de mantener la titularidad del dominio en su actual titular.

QUINTO: Que con fecha 30 de abril de 2010, se llevó a cabo la referida audiencia con la presencia de don Patricio Chau por el titular y doña Francesca Bravo por el revocante y del señor Juez Arbitro, no hubo conciliación, acordándose las Bases del Procedimiento Arbitral.

SEXTO: Que, a fojas 16, con fecha 13 de abril de 2010, se declaró abierto el Período de Planteamientos por el término de 10 días hábiles, venciendo en consecuencia el día lunes 17 de mayo de 2010.

SÉPTIMO: Que, a fojas 18, con fecha 14 de mayo de 2010, don Patricio Chau Vasquez, en representación del titular hizo presente a este Tribunal Arbitral lo siguiente:

a) Que la empresa titular tiene un origen familiar, fundada por el abuelo don José Chau, quien llega a Chile el 8 de febrero de 1919, quien trabaja como comerciante en carnes en Antofagasta, Iquique y Tocopilla.

b) Que posteriormente el padre, don Tai-Son Chau llega a Chile el 24 de agosto de 1927, desarrollando actividades de comerciante en carnes en Iquique, luego en Antofagasta, Tocopilla, Taltal, etc. Lo que demuestra que el padre y su familia siempre estuvo ligado al desarrollo del negocio de productos cárneos, aún antes que la propia revocante.

c) Que, respecto al nombre del abuelo, aclara que como ocurrió con muchos emigrantes de diferentes orígenes e incluso del país del revocante fueron “rebautizados”, algunos vergonzosamente con el nombre de su país o pueblo de origen, debido a las barreras idiomáticas. En su caso el apellido Chau como tal no existe en China y de hecho es impronunciable, el verdadero fonema aplicable a su apellido es Zhou, pero que al pronunciarse dentro de su lengua se escucha similar a Chau, explica de la siguiente forma: Zhou pronunciación en mandarín, Zau1 en

cantones. Similar situación se produce con el nombre del padre Tai-son, nombre en Chino, Di en mandarín, dai3 en cantones, shun en mandarín, seon6 en cantonés; por lo que en Chile siempre lo llamaron y fue conocido por Tai-Son Chau. Es importante señalar que varios de los hijos llevan el nombre de padre.
d) Que, siguiendo la tradición familiar y desde hace muchísimos años, el representante del titular y sus hermanos han honrado la tradición familiar haciéndose honor al nombre del padre, fundador en definitiva de la carnicería, que se llamó primero Carnicería Tai-son, como nombre de fantasía, y como un expendio de carnes del sector "El Salto de Santiago", conocida ampliamente en la zona de ese barrio de Santiago, y justamente donde su clientela la relacionaba al nombre de su fundador "Taison", hasta llegar a ser por sí misma y por sus propios medios una de las empresas más prestigiosas de Chile en el rubro de carnes finas, en presencia nacional y reconocida al más alto nivel.
e) Que por lo expuesto reitera que nunca el titular quiso o ha querido aprovecharse de otro para sus logros, lo que ha obtenido de buena manera por una historia de esfuerzo pública y conocida en el mercado. Todos sus actos son y han sido efectuados de buena fe amparados en el esfuerzo, tradición familiar y excelencia en sus servicios y productos.
f) Que la parte revocante es una empresa norteamericana desconocida en el mercado chileno, dedicada al rubro de las carnes coincidentemente similar su nombre al de la compañía del titular en Chile, pero que nada tiene que ver en génesis como en su trayectoria a la realidad de la empresa titular, por lo que no ve en qué podría afectarle en sus negocios a la revocante.
g) Que por ello es importante señalar que se está hablando de un dominio chileno de alcance chileno para consumidores chilenos. Dentro de su mercado los revocantes serían conocidos como "tison", por lo que no se verían afectados por la presencia del titular, lo que curiosamente no ocurre mirado el mismo problema al revés, es decir, desde la perspectiva del titular.
h) Que el dominio del titular ha sido usado contando con todas las características que se requieren para una buena entendida buena fe, es decir, para uso legítimos de sus negocios, sin ánimo de perjudicar a otro (lo que no se ve en la revocante), que ha sido conocida larga y profusamente bajo el nombre en disputa, habiendo tenido razones más que atendibles en su creación, que trascienden incluso al dominio en Internet, donde la presencia de esta "competencia", nunca ha estado siquiera presente.
i) Que para respaldar sus dichos el titular, acompañó los siguientes documentos en la forma legal correspondiente:
1.- Copia autorizada de escritura pública que acredita la personería de don Patricio Chau Vásquez para actuar por Comercial Chau S.A.
2.- Copia del acta de ingreso del abuelo a Chile y constancia de su residencia.
3.- Copia de certificado del documento de residencia del padre Tai-son Chau.
4.- Copia de los certificados de nacimiento de los hijos que llevan el nombre de su abuelo Tai-son.
5.- Copia de la carta de presentación de la empresa titular en Chile.
6.- Copia de material usado por la empresa con el nombre de taison, desde hace muchos años.
7.- Copia de INAPI donde consta que Taison es un marca registrada por la empresa titular.
OCTAVO: Que, a fojas 40, con fecha 07 de junio de 2010, este Tribunal arbitral, tuvo presente lo señalado por don Patricio Chau Vásquez, en representación de la parte titular, y tuvo por acompañados los documentos con citación.
NOVENO: Que, a fojas 41, con fecha de de 2010, doña Helena Siebel Bierwirtth**,** abogada, en representación de la parte revocante presentó demanda arbitral por la revocación del nombre de dominio **<carnestaison.cl>, <carnestyson.cl>** y **<taison.cl>** por los argumentos que pueden resumirse en los siguientes:

a) Que, los nombres de dominio consisten en direcciones electrónicas por medio de las cuales los usuarios de Internet son conocidos e identificados en la red, con la finalidad de poder utilizar los diversos servicios ofrecidos por Internet, ya sea páginas Web, correo electrónico, etc. Es parte esencial del nombre de dominio el poder identificar a su asignatario o al que opere bajo el dominio, de tal forma que el que use un dominio como lacoste.cl, ferrari.cl o warnerbros.cl sea el titular de la marca, o haya sido autorizado a usar el dominio por el titular de la marca. De no ser así, se producirían invariables errores entre los usuarios de Internet, quienes accederían a un nombre de dominio con la intención de llegar a la empresa titular de la marca – en especial si se trata de una marca famosa – y se encontrarían con un tercero que nada tiene que ver con el titular de la marca que corresponde al nombre del dominio. En este caso, la red mundial conocida como Internet sería una red confusa y caótica, que terminaría frustrando a los usuarios, quienes perderían valioso tiempo en infructuosas búsquedas.
b) Que, tanto la doctrina nacional como la extranjera han considerado que existe una estrecha relación entre los nombres de dominio y las marcas comerciales, por lo que la resolución de los conflictos por asignación de nombres de dominio debe tomar en cuenta esta situación, especialmente la titularidad de los registros marcarios para el signo pedido como nombre de dominio. Lo anterior, por cuanto los nombres de dominio pretenden identificar adecuadamente al titular de los productos y servicios que se transan en el mercado, siendo también ese el objetivo de una marca comercial.
c) Que en este sentido, hay que tener presente la Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio – UDRP, por sus siglas en inglés – desarrollada por la *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* (ICANN), la cual necesariamente se aplica a todos los *generic Top Level Domains* (gTLD), tales como **.**biz, .com, .info, .name, .net, y .org, y la cual también ha sido adoptada por los registradores de algunos *country-code Top-Level Domains* (ccTLD), tales como .nu, .tv y .ws. En la aplicación de la UDRP, tiene especial relevancia las marcas comerciales de las cuales pueden ser titulares las partes, por cuanto lógicamente ayuda sustancialmente en la determinación de quién es el que tiene mejor derecho a un nombre de dominio en disputa, en especial si éste coincide con una marca comercial. Asimismo, ayuda para determinar si un nombre de dominio ya asignado infringe una marca comercial de un tercero, puesto que podría solicitarse la revocación sobre la base de la titularidad marcaria.
d) Que TYSON FOODS, INC., es el líder mundial reconocido en los mercados minoristas y de servicio de alimentos que atiende, suministrando productos y servicios a clientes en todos los Estados Unidos, y en más de 80 países del mundo. Es así como TYSON FOODS, INC., es también hoy el mayor productor y distribuidor a nivel mundial de aves, vacunos, cerdos, huevos y otros productos relacionados, siendo la segunda mayor empresa productora de alimentos en el conjunto de empresas denominado “Fortune 500”. Desde 1935, los productos de TYSON FOODS, INC., han sido, y continúan siendo, producidos, distribuidos, vendidos, y publicitados con la marca “TYSON” y “TYSON” (mixta). Además, desde 1947, TYSON FOODS, INC., ha empleado “Tyson” como el nombre de la compañía.
e) Que, John Tyson, fundó la empresa del revocante, en 1935, año en el que comenzó entregando pollos. En 1947, se constituyó la empresa TYSON FEED AND HATCHERY, INC., la antecesora de TYSON FOODS, INC., cambiando a este nombre el año 1963. El año 1970, TYSON FOODS, INC., ingresó al grupo de empresas denominado “Fortune 1000”, una lista publicada de forma anual por la revista “FORTUNE”, listando las mil mayores empresas estadounidenses de capital abierto a cualquier inversionista, según su volumen de ventas. A su vez, el nombre de la sociedad anónima cambió de TYSON’S FOODS, INC. a TYSON FOODS, INC., y ya en 1982, ésta ingresa por primera vez al grupo de empresas “Fortune 500” de los Estados Unidos. Con el éxito de la empresa, TYSON FOODS, INC. se convierte en el mayor productor mundial de aves de corral en 1997 y, con la

adquisición de IBP INC. en 2001, pasa a ser reconocida como el mayor procesador y vendedor mundial de pollos y vacunos. De esta forma, TYSON FOODS, INC. es designada por la revista "FORTUNE" como la "Compañía Productora de Alimentos más Admirada" el año 2005. El año 2007, TYSON FOODS, INC., anuncia la creación de TYSON RENEWABLE PRODUCTS.

f) Que el señor John Tyson, cuyo abuelo inició Tyson en 1935, es el actual Presidente del Directorio de TYSON FOODS, INC., y el señor Don Tyson, padre de John Tyson y anterior Presidente Senior del Directorio, es actualmente miembro del Directorio de TYSON FOODS, INC. A su vez, la señora Barbara Tyson, anterior Vicepresidenta del Directorio de la Compañía, también integra el Directorio. Durante 60 años, la familia Tyson ha empleado el nombre de su familia para identificar a TYSON FOODS, INC.

g) Que hoy, TYSON FOODS, INC. tiene aproximadamente 114,000 empleados en más de 300 plantas y oficinas en los Estados Unidos y en 20 países alrededor del mundo, entre otros Argentina, Brasil, Canadá, Corea del Sur, China, Emiratos Árabes Unidos, España, Filipinas, Holanda, India, Japón, México, Puerto Rico, República Dominicana, Reino Unido, Rusia, Taiwán y Venezuela. Es así como actualmente opera 93 plantas procesadoras, 34 fábricas de alimentos, y 58 criaderos, por lo que hoy es el mayor y más completamente integrado productor, procesador, y comercializador de productos alimenticios basados en vacuno, cerdo, y aves de corral en todo el mundo. Durante el año 2007, TYSON FOODS, INC, procesó cada semana aproximadamente 40 millones de pollos, más de 171.000 cabezas de ganado vacuno, y 362.000 cerdos. A través de sus Valores Principales, Código de Conducta y Declaración de Derechos de los Compañeros de Equipo, TYSON FOODS, INC. se esfuerza por operar con integridad y confianza y está comprometido a crear valor para sus accionistas, clientes y Compañeros de Equipo.

h) Que la visión de TYSON FOODS, INC. es ser la primera opción mundial en soluciones proteínicas, al mismo tiempo que capitalizar al máximo el valor para los accionistas. La misión de TYSON FOODS, INC. es producir y comercializar productos alimenticios de calidad confiable que se adapten a los cambiantes estilos de vida de la actualidad y atraer, recompensar y retener la mejor gente de la industria alimenticia. La estrategia de negocio de la compañía es crear más productos de valor agregado, mejorar las eficiencias operacionales y ampliar su negocio internacional.

i) Que, TYSON FOODS, INC. es la compañía de proteínas más grande del mundo, alimentando a los Estados Unidos y produciendo casi una de cada cuatro libras de carnes de pollo, res y cerdo que comen los estadounidenses. TYSON FOODS, INC. es la única compañía que vende las tres proteínas a través de los canales de distribución más importantes. La compañía es líder en producción doméstica de pollos y producción doméstica de carne de res con un 26 por ciento de participación en el mercado estadounidense, y ocupa el segundo puesto en producción de puerco, con un 18 por ciento de participación en el mercado de ese país. La estrategia internacional de TYSON FOODS, INC. es apoyar el crecimiento internacional de sus clientes globales, diversificar las ventas en todos los mercados e incrementar la producción dentro del país. El negocio internacional representa aproximadamente el 11 por ciento de los ingresos por ventas de TYSON FOODS, INC.

j) Que TYSON FOODS, INC. es titular de registros y solicitudes de marcas para "TYSON" y "TYSON" (mixta) en los Estados Unidos y numerosos países del mundo, entre otros, Alemania, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, México, Nicaragua y el Reino Unido. Copias de los certificados de registro correspondientes se acompañan por el Primer Otrosí de esta presentación. Es así como "TYSON" es una marca comercial reconocida, fruto de un activo programa de vigilancia para proteger sus marcas, que incluye un programa de vigilancia de marcas internacionales y la presentación y defensa de numerosas oposiciones, cancelaciones, y acciones judiciales en todo el mundo. Dichas marcas se promueven destacadamente en la página Web de TYSON FOODS, INC. www.tyson.com a la cual tienen acceso los consumidores chilenos. TYSON FOODS, INC. también posee los nombres de dominio ccTLD

tysonfoods.com.ar (Argentina); tyson.com.br, tysonfoods.com.br, y tysondobrasil.com.br (Brasil); tyson.cl y tysonfoods.cl (Chile); tysonfoods.com.mx (México); tyson.pe, tysonfoods.pe y tyson.com.pe, (Perú) para ser usados en futuros sitios Web destinados a los consumidores de América del Sur.
k) Que TYSON FOODS, INC. nunca ha autorizado al Actual Asignatario, COMERCIAL CHAU SOCIEDAD ANÓNIMA, para emplear su marca "TYSON", o variantes fonéticas como "TAISON" o "CARNES TAISON", para distinguir "carnes, aves de corral, pescados, huevos, alimentos enlatados, y productos lácteos" de la clase 29, "distribución y almacenaje de carnes y todos los productos de la clase 29" de la clase 39 ni para "servicios de procuración de alimentos de general" de la clase 43. Indudablemente, el empleo de la expresión "TAISON" por parte del Actual Asignatario, causa confusión entre los consumidores, y tiene el único propósito de engañar o de hacer referencia a una asociación o afiliación con las marcas "TYSON", que no existe.
l) Que por otro lado, tanto la expresión "TYSON" como "TAISON" tienen la misma pronunciación en castellano e inglés, de tal forma que la mala fe de la parte la titular queda de manifiesto, al corresponder COMERCIAL CHAU SOCIEDAD ANÓNIMA a una empresa que opera en el mismo giro del revocante, haciendo imposible que ésta alegue que la inscripción de los dominios cuya revocación se demanda se deba a una coincidencia, o que desconocía de la existencia de la empresa del revocante y su mundialmente famosa marca "TYSON".
m) Que tal como se ha indicado, el revocante es el legítimo creador y titular de la marca comercial "TYSON". Indudablemente, cualquier marca comercial o nombre de dominio que incluya la expresión "TYSON" o equivalentes fonéticos como "TAISON", se asociarán inmediatamente con TYSON FOODS, INC. ya que, dicha marca tiene un posicionamiento extraordinario a nivel mundial. Si alguna marca comercial registrada incluye o utiliza la expresión "TYSON" o "TAISON", es con la autorización o licencia otorgada expresamente por el revocante, y en el evento de que no haya obtenida la autorización o suscrito una licencia, el revocante ha tomado o tomará las acciones legales necesarias para impedir el uso de una marca pirata, o de nombres de dominio como en el presente caso, más aún cuando la marca "TYSON" es una marca comercial registrada en Chile y en el mundo entero por el revocante.
n) Que estamos frente a un caso de revocación de nombres de dominio, rigiéndose por la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, y en particular, por el Procedimiento de Mediación y Arbitraje establecido en el anexo 1 de dicha Reglamentación, y el título "De las Revocaciones de Dominios". Es así como el artículo 22 de la Reglamentación para el Registro de Nombres del Dominio CL señala que "será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva o que se haya realizado de mala fe". Se agrega además que la inscripción del dominio se considerará abusiva cuando se cumplan las tres condiciones siguientes: a) Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de productos o servicios sobre la que tiene derecho el reclamante o un nombre por el cual el reclamante es_reconocido: Como es evidente, los nombres de dominio cuyas revocaciones se solicita son gráficamente muy similares y fonéticamente completamente idénticos a la marca comercial "TYSON" a través de la cual TYSON FOODS, INC. es reconocida en el mundo entero y, como se mencionó con anterioridad, la tiene registrada tanto en Chile como en el extranjero. Además, no bastándole al titular inscribir como nombre de dominio propio carnestyson.cl, también ha registrado a su nombre los dominios taison.cl y carnestaison.cl, y estos dominios son utilizados para promocionar ventas de carnes de pollo, res y cerdo, precisamente los mismos productos que el revocante produce y distribuye, y los que lo han hecho conocido a nivel internacional. Consecuentemente, la expresión "TAISON" utilizada por el demandado como nombre de dominio ineludiblemente se asociará a TYSON FOODS, INC., al corresponder adicionalmente a la razón social del revocante.

ñ) Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derecho ni intereses legítimos sobre el nombre de dominio: COMERCIAL CHAU SOCIEDAD ANÓNIMA no tiene derecho ni interés legítimo alguno en relación a los nombres de dominio carnestyson.cl, taison.cl o carnestaison.cl cuyas revocaciones se solicitan. En efecto, si bien el Actual Asignatario logró registrar la marca "TAISON", teniendo actualmente dos registros marcarios para esa expresión, éstos serán próximamente objeto de sendas demandas de nulidad, al no tener el revocado derecho alguno sobre esta expresión. Además, como el Actual Asignatario tampoco puede alegar que sea conocido por el nombre "TAISON" en el mercado, puede concluirse que no tiene derecho ni interés legítimo. En cambio, queda de manifiesto que el revocante sí tiene claros e innegables derechos e intereses legítimos sobre los dominios en cuestión, al ser ellos confusamente similares a su razón social y a marca comercial "TYSON" ampliamente protegida en el mundo entero.
o) Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe: Indudablemente, no se está frente a una mera coincidencia, en la cual el Actual Asignatario pueda alegar que simplemente se le ocurrió la expresión "TAISON" sin conocer de la existencia de la empresa del revocante. Aquí, ocurre justamente lo contrario, puesto que claramente hay mala fe por parte de COMERCIAL CHAU SOCIEDAD ANÓNIMA ya que, como se ha indicado con anterioridad, no sólo está usando como nombres de dominio expresiones confusamente similares a la marca comercial "TYSON" del revocante, sino que la empresa demandada publicita y promociona la venta de carnes de pollo, res y cerdo, precisamente los mismos productos que el revocante produce y distribuye en el mundo entero. Además, la marca "TYSON" corresponde a la razón social y principal marca comercial de propiedad de TYSON FOODS, INC., hecho que no puede alegar desconocer el Actual Asignatario, toda vez que es una empresa que justamente se dedica a la compraventa, importación y exportación de productos cárneos, carnes exóticas, aves y cecinas. En consecuencia, es innegable que el titular conocía de la existencia de la marca "TYSON" de propiedad del revocante, la cual goza de fama y notoriedad mundial, tanto como marca comercial como también como nombre de dominio, y que corresponde precisamente a su razón social, lo que a su vez deja en evidencia la clara mala fe del Actual Asignatario.
p) Que a mayor abundamiento, en los sitios Web carnestaison.cl y carnestyson.cl, como también en otros artículos publicitarios, la titular señala "Taison es ahora…" en un afán de confundir a los consumidores y tratando de dar la impresión y llevarlos a creer que COMERCIAL CHAU SOCIEDAD ANÓNIMA es una legítima representante o distribuidora del revocante, lo que ni es efectivo. Lo anterior es una clara muestra de la mala fe del Actual Asignatario, y confirma que los dominios han sido inscritos y se utilizan de mala fe. En definitiva, son plenamente aplicables en la especie las causales de revocación indicadas en el artículo 22 del Reglamento ya citado.
q) Que, para probar sus argumentos la parte revocante acompañó los siguientes documentos con citación:
1.- Fotocopia simple de la sentencia N° 147142 de fecha 9 de octubre de 2009 emitida por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, mediante la cual se rechaza a registro la solicitud de la marca "TAISON" N° 759.726 para distinguir "carnes, aves, pescado, huevos, alimentos en conserva y lácteos" de la clase 29, pedida a nombre de COMERCIAL CHAU LIMITADA. Esta sentencia, la cual acoge la oposición del revocante, señala en su segundo considerando que "corresponde acoger la oposición planteada, fundada en la letra h) del artículo 20 de la Ley 19.039, por cuanto al confrontar los signos de que se trata, se advierte que el signo pedido presenta semejanzas determinantes con el signo inscrito por el oponente [TYSON FOODS, INC.], sin que la sustitución de la letra Y por las letras AI, ni la adición de la palabra CARNES [*sic*] resulten suficientes para crear un signo distintivo, con un grado de identidad y fisonomía propios, y desde el punto de vista fonético, resultan ser fácilmente confundibles, circunstancias que permiten presumir fundadamente que de otorgarse la marca solicitada, no podrán coexistir pacíficamente los signos en pugna en el

mercado.” Agrega la sentencia citada en su tercer considerando: “Que, atendido lo expuesto anteriormente, será acogida la oposición basada en la infracción de la letra f) del artículo 20 de la Ley 19.039 por cuanto de concederse el registro pedido, ello podrá dar motivo a toda clase de errores y engaños, en cuanto a la procedencia, cualidad y género de los productos.”

2.- Fotocopia simple de la sentencia N° 147150 de fecha 9 de octubre de 2009 emitida por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, mediante la cual se rechaza a registro la solicitud de la marca “CARNES TAISON” N° 759.725 para distinguir “carnes, aves, pescado, huevos, alimentos en conserva y lácteos” de la clase 29, pedida a nombre de COMERCIAL CHAU LIMITADA. Esta sentencia, la cual acoge la oposición del revocante, señala en su segundo considerando que “corresponde acoger la oposición planteada, fundada en la letra h) del artículo 20 de la Ley 19.039, por cuanto al confrontar los signos de que se trata, se advierte que el signo pedido presenta semejanzas determinantes con el signo inscrito por el oponente [TYSON FOODS, INC.], sin que la sustitución de la letra Y por las letras AI, ni la adición de la palabra CARNES resulten suficientes para crear un signo distintivo, con un grado de identidad y fisonomía propios, y desde el punto de vista fonético, resultan ser fácilmente confundibles, circunstancias que permiten presumir fundadamente que de otorgarse la marca solicitada, no podrán coexistir pacíficamente los signos en pugna en el mercado.” Agrega la sentencia citada en su tercer considerando: “Que, atendido lo expuesto anteriormente, será acogida la oposición basada en la infracción de la letra f) del artículo 20 de la Ley 19.039 por cuanto de concederse el registro pedido, ello podrá dar motivo a toda clase de errores y engaños, en cuanto a la procedencia, cualidad y género de los productos.”

3.- Original de acta levantada por don Sebastián Aninat Salas, notario suplente del Titular de la Undécima Notaría de Santiago, don Álvaro Bianchi Rosas, con fecha 28 de agosto de 2008, mediante la cual puede apreciarse la página principal que el Actual Asignatario opera bajo el dominio carnestyson.cl, y los productos que pretende comercializar bajo la misma.

4.- Original de acta levantada por don Sebastián Aninat Salas, notario suplente del Titular de la Undécima Notaría de Santiago, don Álvaro Bianchi Rosas, con fecha 28 de agosto de 2008, mediante la cual puede apreciarse la página principal que el Actual Asignatario opera bajo el dominio carnestaison.cl, y los productos que pretende comercializar bajo la misma.

5.- Copia simple del Certificado de Registro de la marca “TYSON” N° 2005335 para distinguir productos de la clase 29 en El Alemania.

6.- Copia simple del Certificado de Registro de la marca “TYSON” N° 1.684.634 para distinguir productos de la clase 29 en Argentina.

7.- Copia simple del Certificado de Registro de la marca “TYSON” N° 1.523.824 para distinguir productos de la clase 29 en Argentina.

8.- Copia simple del Certificado de Registro de la marca “TYSON” N° 710410 para distinguir productos de la clase 29 en Australia.

9.- Copia simple del Certificado de Registro de la marca “TYSON” N° 818636661 para distinguir productos de las clases locales 29.10; 29.50 y 29.20 en Brasil.

10.- Copia simple del Certificado de Registro de la marca “TYSON” N° 818636688para distinguir productos de las clases locales 29.10; 29.50 y 29.20 en Brasil.

11.- Copia simple del Certificado de Registro de la marca “TYSON” N° 591.693 para distinguir productos de las clases 29y 30 en Chile.

12.- Copia simple del Certificado de Registro de la marca “TYSON” N° 591.694 para distinguir productos de las clases 29y 30 en Chile.

13.- Copia simple del Certificado de Registro de la marca “TYSON” N° 200014 para distinguir productos de la clase 29 en Colombia.

14.- Copia simple del Certificado de Registro de la marca “TYSON” N° 249207 para distinguir productos de la clase 29 en Colombia.
15.- Copia simple del Certificado de Registro de la marca “TYSON” N° 239957 para distinguir productos de la clase 29 en Colombia.
16.- Copia simple del Certificado de Registro de la marca “TYSON” N° 240032 para distinguir productos de la clase 29 en Colombia.
17.- Copia simple del Certificado de Registro de la marca “TYSON” N° 117306 para distinguir productos de la clase 29 en Costa Rica.
18.- Copia simple del Certificado de Registro de la marca “TYSON” N° 117711 para distinguir productos de la clase 29 en Costa Rica.
19.- Copia simple del Certificado de Registro de la marca “TYSON” N° 117307 para distinguir productos de la clase 30 en Costa Rica.
20.- Copia simple del Certificado de Registro de la marca “TYSON” N° 117712 para distinguir productos de la clase 30 en Costa Rica.
21.- Copia simple del Certificado de Registro de la marca “TYSON” N° 125282 para distinguir productos de la clase 29 en Cuba.
22.- Copia simple del Certificado de Registro de la marca “TYSON” N° 3041-98 para distinguir productos de la clase 29 en Ecuador.
23.- Copia simple del Certificado de Registro de la marca “TYSON” N° 3042-98 para distinguir productos de la clase 30 en Ecuador.
24.- Copia simple del Certificado de Registro de la marca “TYSON” N° 19 Libro 138 para distinguir productos de la clase 29 en El Salvador.
25.- Copia simple del Certificado de Registro de la marca “TYSON” N° 76 Libro 115 para distinguir productos de la clase 30 en El Salvador.
26.- Copia simple del Certificado de Registro de la marca “TYSON” N° 77 Libro 115 para distinguir productos de la clase 30 en El Salvador.
27.- Copia simple del Certificado de Registro de la marca “TYSON” N° 61 Libro 135 para distinguir productos de la clase 29 en El Salvador.
28.- Copia simple del Certificado de Registro de la marca “TYSON” N° 136, 194 para distinguir productos de la clase 29 en Guatemala.
29.- Copia simple del Certificado de Registro de la marca “TYSON” N° 129.567 para distinguir productos de la clase 29 en Guatemala.
30.- Copia simple del Certificado de Registro de la marca “TYSON” N° 663949 para distinguir productos de la clase 29 en México.
31.- Copia simple del Certificado de Registro de la marca “TYSON” N° 548651 para distinguir productos de la clase 30 en México.
32.- Copia simple del Certificado de Registro de la marca “TYSON” N° 670720 para distinguir productos de la clase 29 en México.
33.- Copia simple del Certificado de Registro de la marca “TYSON” N° 651780 para distinguir productos de la clase 30 en México.
34.- Copia simple del Certificado de Registro de la marca “TYSON” N° 47617CC para distinguir productos de la clase 29 en Nicaragua.
35.- Copia simple del Certificado de Registro de la marca “TYSON” N° 47616CC para distinguir productos de la clase 30 en Nicaragua.
36.- Copia simple del Certificado de Registro de la marca “TYSON” N° 47636CC para distinguir productos de la clase 30 en Nicaragua.
37.- Copia simple del Certificado de Registro de la marca “TYSON” N° 47615CC para distinguir productos de la clase 29 en Nicaragua.

38.- Copia simple del Certificado de Registro de la marca “TYSON” N° 1607310 para distinguir productos de la clase 29 en España.
39.- Copia simple del Certificado de Registro de la marca “TYSON” N° 2106280 para distinguir productos de la clase 29 en el Reino Unido.
40.- Copia simple del Certificado de Registro de la marca “TYSON” N° 2,908,480 para distinguir productos de la clase 29 en Estados Unidos.
41.- Copia simple del Certificado de Registro de la marca “TYSON” N° 2,833,874 para distinguir productos de la clase 29 en Estados Unidos.
42.- Copia simple del Certificado de Registro de la marca “TYSON” N° 2,868,632 para distinguir productos de la clase 29 en Estados Unidos.
43.- Copia simple del Certificado de Registro de la marca “TYSON” N° 2,810231 para distinguir productos de la clase 29 en Estados Unidos.
44.- Copia simple del Certificado de Registro de la marca “TYSON” N° 1,748,683 para distinguir productos de las clases 29 y 30 en Estados Unidos.
45.- Copia simple del Certificado de Registro de la marca “TYSON” N° 1,205,623 para distinguir productos de la clase 29 en Estados Unidos.
46.- Copia simple del Certificado de Registro de la marca “TYSON” N° 1,040,184 para distinguir productos de la clase 29 en Estados Unidos.
47.- Copia simple del Certificado de Registro de la marca “TYSON” N° 77,266 para distinguir productos de la clase 29 en Estados Unidos.
48.- Declaración jurada emitida por don DUANE RHODES, Vice-Presidente de Marketing Internacional de TYSON FOODS, INC.
49.- Fotocopia simple de “*TYSON INVESTOR FACT BOOK*” (Libro de Referencia Tyson para Inversionistas), el cual informa detalladamente la actividades de mi mandante, indicando además el número de plantas procesadoras, fábricas de alimentos y criaderos que tiene Tyson como, asimismo, la cantidad de empleados, plantas y oficinas en los Estados Unidos y en el mundo.
50.- Fotocopia simple del informe anual de TYSON FOODS, INC. para el año 1997.
51.- Fotocopia simple del informe anual de TYSON FOODS, INC. para el año 2004.
52.- Fotocopia simple del informe anual de TYSON FOODS, INC. para el año 2005.
53.- Fotocopia simple del informe anual de TYSON FOODS, INC. para el año 2007.
54.- Informe completo con los registros de la marca “TYSON” de mi representada a nivel internacional.
55.- Fotocopia simple de la acción de nulidad interpuesta en la Corte Distrital del Centro de Jakarta (*Central Jakarta District Court*) en Indonesia por TYSON FOODS INC. en contra de PT JASA SENTOSA, Caso N° 590/POT.GD/1996 del 18 de diciembre de 1996, concerniente a la propiedad de PT sobre la marca “TYSON”. El 26 de marzo de 1998, el Tribunal decidió a favor de TYSON y declaró que TYSON FOODS, INC. es el titular y la única parte con derechos sobre la marca famosa en Indonesia para los productos en la Clase 29, y ordenó la cancelación de la marca comercial espuria “TYSON”
56.- Trascripción de artículo publicado por Ediciones Financieras S.A. en Chile con fecha 16 de septiembre de 2005, que se refiere a la empresa TYSON FOODS, INC.
57.- Trascripción de artículo publicado por AMERICA ECONOMIA en Chile con fecha 15 de septiembre de 2005, que se refiere a la empresa TYSON FOODS, INC.
58.- Trascripción de artículo publicado por AMERICA ECONOMIA con fecha 22 de agosto de 2002, que se refiere a la empresa TYSON FOODS, INC.
59.- Trascripción de artículo publicado por AMERICA ECONOMIA con fecha 22 de agosto de 2002, que se refiere a la empresa TYSON FOODS, INC.

60.- Ejemplares de publicidad realizada por mi mandante relativa a su marca “TYSON” para países de habla hispana.

DÉCIMO: Que, a fojas 215, con fecha 07 de junio de 2010, este Tribunal tiene por presentada la demanda de revocación interpuesta por doña Helena Siebel Bierwirtth**,** abogada, en representación de la parte revocante, y tuvo por acompañados los documentos con citación.

DÉCIMO PRIMERO: Que, a fojas 216, con fecha 7 de junio de 2010, este Tribunal Arbitral declaró abierto el periodo de respuestas por el término de 05 días hábiles, venciendo en consecuencia el día lunes 14 de junio de 2010.

DÉCIMO SEGUNDO: Que, a fojas 217, con fecha 14 de junio de 2010**,** don Onofre Chau López, abogado, en representación de la parte titular, presentó escrito de observaciones, cuyos argumentos pueden resumirse en los siguientes:

a) Que, la empresa titular tiene un origen familiar, fundada por el abuelo don José Chau, quien llega a Chile el 8 de febrero de 1919, quien trabaja como comerciante en Antofagasta, Iquique y Tocopilla como comerciante en carnes. Posteriormente el padre, don Tai-son Chau llega a Chile,, el 24 de agosto de 1927 a Iquique, luego Antofagasta, Tocopilla, Taltal , desarrollando actividades de comerciante en carnes. Las autoridades de inmigración lo rebautizan arbitrariamente como Juan, pero dentro del núcleo familiar se le llama por el nombre que le es propio y que es usado en su carnicería Taison. Lo que da muestra a las claras que el padre y la familia siempre estuvieron ligado al desarrollo del negocio de productos cárneos, aun antes que la propia parte revocante.

b) Que efectivamente la parte titular, tienen inscrita de buena fe y legítimamente los nombres de dominio carnestaison.cl, carnestyson.cl y taison.cl a inscritos a nombre de su empresa COMERCIAL CHAU SOCIEDAD ANÓNIMA, domiciliada en El Salto 2635, Comuna de Recoleta, Santiago, de plena conformidad a las disposiciones contenidas en la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL.

c) Que Carnes Taison, es una empresa dedicada a proveer de productos cárneos al área gastronómica, hoteles, restaurantes, casinos, procesadoras de alimentos, agroindustrias, Catering, cadenas fast foods y otros de vasta trayectoria y reconocimiento en el mercado chileno, donde la parte titular, son los líderes indiscutidos en el segmento Premium.

d) Que su filosofía de trabajo es simple, servir enteramente a sus clientes en todos sus requerimientos de calidad, puntualidad y eficiencia en el servicio; como así también adecuarse a sus necesidades especificas. Dentro de sus productos, están toda la gama de productos cárneos, vacuno, cerdo, cordero, aves y especies exóticas tales como carne de ciervo, conejos, codornices, patos, jabalí, entre muchas otras. Los productos cárneos de vacuno, cerdo y cordero pueden ser proporcionados de acuerdo al gramaje solicitado por el cliente lo que conlleva un liderazgo recocido ampliamente en el mercado. Los productos cárneos de Comercial Chau a través de su reconocido establecimiento Carnes Taison, pueden ser despachados en estado fresco, al vacío o congelado, junto a esto, contamos con cámara de mantención y congelado; para su adecuado mantenimiento. Para lo anterior, se cuenta con el respaldo de un equipo técnico con una vasta experiencia en el rubro cárneo. Los mencionados cortes especiales satisfacen a requerimientos específicos de clientes de las distintas comunidades étnicas residentes en Chile, así como también los requerimientos específicos del área gastronómica.

e) Que para la distribución carnes Taison cuenta con una flota de vehículos con equipos de frío, que permite el mantenimiento de productos alimenticios en óptimas condiciones, cubriendo el Área Metropolitana como fuera de Santiago. Sus vehículos cuentan con equipos de radiocomunicación en contacto constante con la central. El stock de productos permanentes permiten satisfacer enteramente a los requerimientos de los clientes, así también mantenemos estrecha colaboración con el 80% de las más importantes y prestigiosas plantas faenadoras del país e importación de cortes específicos a pedidos de sus clientes.

f) Que se cuenta además, con máquinas selladoras al vacío y porcionadoras de carne industrial, su diseño y fabricación son sólo homologables a estándares internacionales. Como empresa de acuerdo a su tamaño tiene la suficiente flexibilidad, dinamismo y capacidad de pronta respuesta para atender a los requerimientos específicos y particulares de cada cliente; para la elaboración de productos especiales de alto grado de detalles, los cuales se pueden desarrollar conjuntamente con sus clientes. La parte titular poseen una cartera de clientes que avala su permanencia y presencia en el mercado por casi 70 años, los que les hace tener un rol importantísimo dentro del rubro carneo del país.
g) Que parte revocante está confesa al expresar que "Los nombres de dominio consisten en direcciones electrónicas por medio de las cuales los usuarios de Internet son conocidos e identificados en la red, con la finalidad de poder utilizar los diversos servicios ofrecidos por Internet, ya sea páginas Web, correo electrónico, etc. Es parte esencial del nombre de dominio el poder identificar a su asignatario o al que opere bajo el dominio…..". Pues bien los dominios punto cl. son la nomenclatura que se ha dado para conocer e identificar aquellos dominios propios de Chile, que es precisamente el caso de la parte titular, por lo que mal puede haber confusión alguna. Por lo expresado, es claro que la familia inició actividades propias de su giro décadas atrás, mucho antes de la globalización del mundo, donde mal pudo haber siquiera la intención de afectar a la empresa extranjera revocante.
h) Que los dominios de la parte titular fueron creados de buena fe, para el mercado, donde no hay colisión alguna con la revocante y así a través de la página aprovechar los beneficios que presta dicha tecnología a los usuarios de la red.
i) Que jamás su intención ha sido la de tener alguna semejanza, copiar, ni parecerse a alguna empresa nacional o extranjera vigente en el mercado, pues sus méritos como se ha demostrado nacen de su propia fortaleza amparada en una tradición familiar.
j) Que la solicitud del dominio proviene del nombre paterno de nacionalidad china, del cual está en su derecho de hacer uso y no hay ley que prohíba o que sea un acto ilícito como lo expone el revocante.
k) Que según consta en los registros de Nic Chile es la primera persona que inscribió el nombre de dominio, el que fue admitido a trámite sin que se rechazara la solicitud, por ello no se ve dónde puede estar la mala fe de la cual se nos acusa. Dicho sea de paso, es importante recordar, que estamos en presencia de un Tribunal Chileno, bajo la Constitución Política de nuestro país y de su ordenamiento jurídico, donde falsas imputaciones deben ser probadas y con mayor razón la mala fe.
l) Que ha quedado claro el legítimo plausible derecho de Comercial Chau al uso del dominio de su exclusiva propiedad en el país, así como la histórica relación que lo avala, aun más antigua incluso que los reclamantes. Ha quedado claro también que la pretensión de Tyson Foods, se ampara en un intento de justificar lo que no existe, su presencia en nuestro mercado, de lo que está confeso en sus propios documentos, ya que su presencia en Latinoamérica se remonta a casi 10 años atrás, desapareciendo al parecer, y obviamente jamás en nuestro mercado.
m) Que ha quedado también claro "que su mundialmente famosa marca", en Chile no la conoce el público consumidor, ni siquiera la gente del rubro. A quedado además claro, que incluso fonéticamente es sumamente distinto el modo de pronunciar en nuestro idioma, que es el castellano, y no el inglés.
n) Que finalmente, la jurisprudencia uniforme de NIC Chile ha siempre dicho que sin perjuicio de las consideraciones expresadas el ámbito de los NIC, es absolutamente distinto al tema marcario, el que aquí se ha tratado mañosamente de enredar en beneficio injusto de la resolución de esta controversia.

ñ) Que por cita los siguientes fallos: el fallo denominado KOMATSUBARA.CL; fallo por Arbitraje de dominio "ahumadayasociados.cl".
o) Que hace presente que TYSON FOODS INC., empresa norteamericana, es desconocida en el mercado chileno, que si bien al parecer está dedicada al rubro de carnes y es coincidentemente similar su nombre al de la compañía titular en Chile.
p) Que la revocante no tiene ninguna actividad comercial ni presencia relevante alguna en Chile. Por lo expresado, el aprovechamiento podría darse exactamente al revés donde una marca desconocida en nuestro medio intente introducirse al mercado bajo el pretexto de tener un dominio de Internet parecido.
q) Que como se ha reiterado, el dominio del titular ha sido usado contando con todas las características que se requieren para una buen entendida buena fe, es decir , para uso legítimos de sus propios negocios, sin ánimo de perjudicar a otro, que han sido conocidos larga y profusamente bajo el nombre en disputa, habiendo tenido razones más que atendibles en su creación, que trascienden incluso al dominio de Internet, donde la presencia de esta "competencia", nunca ha estado siquiera en mente.
r) Que por lo latamente explicado, es que de parte del titular, no ha querido usar un derecho ajeno y muy por el contrario, sus legítimos derechos y buena fe quedan meridianamente demostradas con lo reseñado.
s) Que, para probar sus dichos la parte titular acompañó el siguiente documento con citación:
1.- Copia autorizada de escritura pública de empresas del grupo familiar donde sus integrantes son los hijos que poseen el nombre de su abuelo Taison .
2.- Copia del acta de ingreso de nuestro abuelo a Chile (a) y constancia de su residencia (b), con destacador aparecen los ideogramas chinos que revelan que su nombre es Taison.
3.- Fotocopia de certificado del documento deL padre Juan Chau también conocido como Tai-son Chau, donde consta que se dedica al rubro de la venta de carnes en 1932 debidamente autorizado por la autoridad sanitaria de Chile, fecha que es incluso anterior que los reclamantes.
4.- Fotocopia de la libreta de familia de los padres (a,b y c) .
5.- Fotocopia del certificado 6057, de 1939, donde se señala la residencia legal del padre.
6.- Fotocopia del certificado No 48 del Servicio de Impuestos Internos (Antes Dirección General de Impuestos Internos) del año 1941 a nombre de Tison Chau , también conocido como Juan Chau.
7.- Fotocopia del permiso otorgado por la Municipalidad de Linares al abuelo materno para ejercer el comercio de 1962.
8.- Acompaño parte de la profusa información a nivel de importantes asociaciones gremiales, organizaciones gubernamentales chilenas y del mercado que sobre la empresa del titular aparece en diversos medios de gran prestigio.
t) Que la parte titular objetó los documentos acompañados por la parte revocante desde los números 5 a 47 por simple fotocopias en donde no consta su autenticidad y provenir de aparentemente legislaciones extranjeras que no son válidas en Chile y el documento 12 por la misma razón, por no constar su autenticidad. Especialmente objeto por la misma razón la declaración jurada efectuada por un tal señor Rhodes, por provenir de la propia parte, y dejando constancia que solo hace fe en contra del declarante de acuerdo a nuestra legislación. Objeta por la misma razón los documentos presentados desde el número 51 a 55 y demás documentos acompañados por idénticas razones.
u) Que solicita tener a la vista el fallo dictado por la juez árbitro Gabriela Paiva Hantke, denominado RESOLUCIÓN ARBITRAJE: KOMATSUBARA.CL, de la página de jurisprudencia de Nic Chile.
DECIMO TERCERO: Que, a fojas ……, con fecha 14 de junio de 2010, este Tribunal Arbitral habiendo constatado que la parte revocante no tuvo acceso a los documentos acompañados por

el titular de autos, decretó de oficio, respecto de dicha pare un período especial de respuestas por el término de tres días hábiles contados a partir de la fecha indicada.
DECIMO CUARTO: Que, a fojas ……, con fecha 25 de junio de 2010, este Tribunal tuvo por presentado escrito de observaciones interpuesto por don Onofre Chau López, abogado, en representación de la parte titular; tuvo por acompañados los documentos con citación; tuvo presente las objeciones a los documentos presentados por la parte revocante, para resolver en definitiva, y en cuanto a la sentencia que se pide que se tenga a la vista, como se pidió.
DÉCIMO QUINTO: Que, a fojas……, con fecha 17 de junio de 2010**,** doña Helena Siebel Bierwirtth**,** abogada, en representación de la parte revocante, hizo presente al Tribunal lo siguiente:
a) El actual asignatario señala que el padre de don Patricio Chau Vásquez, don Tai-son Chau, quien llegó a Chile el 24 de agosto de 1927, se dedicó a la comercialización de carne. No obstante, a pesar de que el actual asignatario señala que a su padre lo llamaban "Tai-son", y que así era conocido, conforme a la documentación acompañada por la parte titular, en particular el certificado de registro emitido por el Consulado de China en Iquique, puede apreciarse que el nombre del padre de don Patricio Chau Vásquez era en realidad Juan Chau Chang, y no Tai-son Chau Chang.
b) Que por otro lado, de los documentos acompañados por la parte titular, se aprecia que efectivamente algunos nombres de la familia Chau llevan el nombre de Tai-son, a saber don Guillermo Tai-son Negrete Chau, hijo de doña Carmen Eliana Chau Vásquez, don Marco Antonio Taison Salinas Chau, hijo de doña María Inés Chau Vásquez y don Tai-son Chau Arancibia, hijo de don Patricio Chau Vásquez. Sin embargo, los miembros de esta familia que llevan el nombre Tai-son nacieron bastante recientemente, los años 1989, 1990, y1992 respectivamente, no constando en autos un uso anterior de ese nombre por parte de la familia.
c) Que además, si bien la parte titular señala que la carnicería que ha operado ha sido conocida siempre como carnicería Tai-son, esto no se acredita fehacientemente en estos autos. En efecto, el único documento que acompañan en este sentido- cuya autenticidad, en todo caso, no consta, al carecer dicho documento del timbre correspondiente del Servicio de Impuestos Internos – es una copia de una guía de despacho emitida supuestamente en 1993. Sin embargo, parecería de toda lógica pensar que si efectivamente la empresa titular ha sido conocida desde sus inicios como carnicería Tai-son, ese hecho pudiera acreditarse con más que una simple guía de despacho. Por consiguiente, no queda más que concluir que no es efectivo lo que señala la titular en el sentido de que han sido conocidos como carnicería Tai-son, y basta con hacer una somera búsqueda en Internet para comprobar que ellos operan actualmente bajo la razón social comercial Chau Ltda. y no carnicería Tai-son.
b) Que en todo caso, si la parte titular efectivamente está usando ahora el nombre carnicería Taison, este uso debe ser reciente y tiene como único objetivo producir confusión entre los consumidores. Es así como no se entiende cómo el actual asignatario puede señalar ser "una de las empresas más prestigiosas de Chile en el rubro de carnes finas" y a su vez pretenda desconocer la fama y notoriedad de la marca "TYSON" del revocante. Claramente no puede seriamente señalar la titular que la empresa TYSON FOODS, INC., le es desconocida, puesto que a través de los años, en sus variados intentos por registrar la marca "TAISON", se ha encontrado con el permanente obstáculo de las carcas comerciales "TYSON" registradas en Chile por el revocante.
c) Que es así como el año 1996, cuando don Juan Carlos Chau Vásquez solicitó la marca "Taison" bajo el N° 348.701 para distinguir productos de la clase 29, el Conservador de Marcas citó la marca "Tyson" del revocante como base del rechazo a tramitación, la cual en ese entonces estaba registrada bajo el N° 406.956.

d) Que asimismo, el año 1997 trató nuevamente de registrar la marca “Taison” bajo el N° 370.838 también para distinguir productos de la clase 29, encontrándose otra vez con un nuevo rechazo sobre la misma base que el rechazo anterior. Así, en los intentos posteriores de la parte titular de registrar la marca “Taison” o variantes de ella, sus solicitudes han sido rechazadas por la existencia de la marca “Tyson” de la revocante. No obstante, si bien es cierto que el actual asignatario es titular de un registro de la marca “Taison”, éste prontamente será objeto de una demanda de nulidad, puesto que su registro ha sido un nuevo intento de la titular de aprovecharse de las marcas comerciales de TYSON FOODS, INC., y de inducir a los consumidores a error y confusión.
e) Que la parte titular señala que “nunca esta parte quiso o ha querido aprovecharse de otro para sus logros”. Agrega que “todos nuestros actos son y han sido efectuados de buena fe”, pero a la luz de los hechos, esta confirmación parece poco creíble. En efecto, al momento de pedir los nombre de dominio carnestaison.cl, carnestyson.cl, taison.cl en litigio, el actual asignatario necesariamente conocía de la existencia de la empresa TYSON FOODS, INC., no solamente por ser la titular un negocio del rubro de las carnes que no podría desconocer a la empresa líder mundial en los mercados minoristas y de servicios de alimentos que opera en más de 80 países del mundo, sino que porque es esa época, ya se le habían citado los registros marcarios de la marca “TYSON” de la revocante en sus intentos por registrar la marca “TAISON”.
f) Que por consiguiente, si efectivamente estaba siendo conocido el actual asignatario como “TAI-SON” en el mercado parece extraño que no haya pedido el nombre de dominio tai-son.cl o con una variante del mismo, en vez de los dominios carnestaison.cl, carnestyson.cl y taison.cl que efectivamente pidió.
g) Que a su vez, no puede haber razón alguna para que la parte titular haya inscrito a su nombre el dominio carnestyson.cl, ya que no es, no ha sido nunca ni alega haber sido jamás conocido por la expresión “TYSON” y, en cambio, ciertamente sabía que dicha expresión correspondía a la principal marca comercial y razón social del revocante. Por consiguiente, la supuesta buena fe de la demandada no sería tal, lo que se ve reafirmado por el hecho de que los colores utilizados en la página Web que opera bajo los dominios de carnestyson.cl y carnestaison.cl, son el rojo y el amarillo, los cuales corresponden precisamente a los utilizados institucionalmente por el revocante.
h) Que a mayor abundamiento, la titular indica que el revocante sería conocida en el mercado como TISON, en circunstancias que fonéticamente el revocante se conoce en el mundo entero, incluyendo en los países hispanoparlantes, como TAISON. Sin embargo, suponiendo que efectivamente la marca y razón social del titular se pronunciaran como TISON, el dominio “carnestyson.cl de la titular se pronunciaría CARNESTISON, por lo que quedaría demostrada la absoluta falsedad de los argumentos de buena fe de la contraria, ya que, no podría haber argumento alguno que justifique el que haya pedido e inscrito el dominio carnestyson.cl, que no sea lo que se ha sostenido desde el principio, en el sentido de que la titular únicamente busca aprovecharse de la fama y notoriedad mundial de la marca “TYSON” del revocante para inducir a los consumidores y usuarios de Internet a error y confusión, haciéndolos creer que existe algún tipo de relación entre sus empresa y la del revocante, cuando no la hay.
i) Que es necesario aclarar también que, si bien como dice la titular, los dominios en litigio corresponde a dominios chilenos, su alcance no se circunscribe al territorio nacional, sino que tienen un alcance internacional, como lo tienen la mayoría de los nombres de dominio. Esto quiere decir que una persona ubicada en cualquier país del mundo, al hacer una búsqueda de la expresión “TYSON” para encontrar información sobre TYSON FOODS, INC., puede ser llevado a alguna de las páginas de propiedad de la parte titular, en vez de la del revocante, puesto que los motores de búsquedas actuales hacer aproximaciones fonéticas para asistir a los navegantes de Internet.

j) Que de ser así se encontraría con una página web como carnestyson.cl relativa a la comercialización de productos cárneos, por lo que lógicamente creerá que se trata del revocante y podrá llegar a concluir que al igual como ha ocurrido en más de 80 otros países del mundo, el revocante se ha establecido en Chile. Por consiguiente, la existencia de los dominios carnestaison.cl, carnestyson.cl, y taison.cl no solamente afecta derechamente los derechos de propiedad industrial del revocante, sino que también pueden afectar los negocios del revocante, al crearse esta confusión entre los consumidores y usuarios de Internet, en especial hoy en que cada día se utiliza más Internet para los negocios normales de las empresas de todo tamaño.
k) Que en definitiva, tanto la expresión "TYSON" como "TAISON" tienen la misma pronunciación en castellano e inglés, y la mala fe de la parte titular queda de manifiesto por el sólo hecho de haber inscrito a su nombre el dominio carnestyson.cl al corresponder COMERCIAL CHAU S.A., a una empresa que opera en el mismo giro que la revocante, haciendo imposible que ésta alegue que la inscripción de los dominios cuya revocación se demanda se deba a una coincidencia, o que desconocía de la existencia de la empresa del revocante y su mundialmente famosa marca "TYSON".
l) Que el revocante objeta el documento N° 9 acompañado por la parte titular, el cual según el orden indicado en el Primer Otrosí del escrito de contestación de la parte titular, se encuentra individualizado con el N° 6, el cual corresponde a una copia de una guía de despacho emitida supuestamente el año 1993, el cual se objeta puesto que dicho documento carece del timbre correspondiente del Servicio de Impuestos Internos.
m) Que para respaldar sus dichos acompaña con citación los siguientes documentos:
1.- Diversas copias empresas tomadas de Internet en las que puede apreciarse que la parte titular ha sido siempre conocida en el mercado como COMERCIAL CHAU, nombre que sigue utilizando en la actualidad, sin que se haga mención alguna al nombre CARNICERIA TAI-SON a través del cual supuestamente ha sido conocida desde sus inicios.
2.- Copia impresa tomada de la página web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial a través del cual puede apreciarse que en relación a la marca "TAISON" solicitud N° 348.701 para distinguir productos de la clase 29 pedida por el actual asignatario con fecha 10 de julio 1996, el Conservador de Marcas citó la marca "TYSON" registro N° 406.956 de la revocante como base para el rechazo a tramitación.
3.- Copia impresa tomada de la página web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial a través del cual puede apreciarse que en relación a la marca "TAISON" solicitud N° 370.838 para distinguir productos de la clase 29 pedida por el actual asignatario con fecha 7 de marzo de 1997, el Conservador de Marcas citó la marca "TYSON" registro N° 406.956 de la revocante como base para el rechazo a tramitación.
DECIMO SEXTO: Que, a fojas ……., con fecha 25 de junio de 2010 este Tribunal Arbitral tuvo presente el escrito presentado por doña Helena Siebel Bierwirtth**,** abogada, en representación de la parte revocante; tuvo presente la objeción de documentos para resolver en definitiva, y tuvo por acompañados los documentos con citación.
DÉCIMO SÉPTIMO: Que, a fojas……., con fecha 02 de julio de 2010, doña Helena Siebel Bierwirtth**,** abogada, en representación de la parte revocante, hizo presente a este Tribunal Arbitral lo siguiente:
a) Que en relación a la presentación de fecha 25 de junio de 2010 hecha por el Actual Asignatario de los nombres de dominio cuya revocación se solicita, hace presente que el revocante efectivamente ha señalado que: "*Los nombres de dominio consisten en direcciones electrónicas por medio de las cuales los usuarios de Internet son conocidos e identificados en la red, con la finalidad de poder utilizar los diversos servicios ofrecidos por Internet, ya sea páginas Web, correo electrónico, etc. Es parte esencial del nombre de dominio el poder identificar a su asignatario o al*

que opere bajo el dominio…..". A su vez, coincide con el Actual Asignatario en que el ".CL" es la nomenclatura que se ha dado para conocer e identificar aquellos dominios propios de Chile. Sin embargo, no entendiendo la lógica tras el argumento de la parte titular al señalar que por esta razón, no podría haber confusión alguna.

b) Que reitera lo ya señalado con anterioridad, en el sentido de que los ccTLD, si bien se refieren a un ámbito territorial determinado, son igualmente globales, puesto que un dominio .CL puede ser visitado desde cualquier otro país del mundo. Por consiguiente, es indudable que los dominios en litigio sí pueden inducir a los usuarios de Internet y consumidores a error o confusión, dado que están compuestos de marcas de propiedad de mi representada, infringiéndose los derechos de ésta, lo que claramente acarrea un perjuicio severo para la parte revocante.

c) Que por otro lado, el Actual Asignatario no ha acreditado en forma fehaciente sus dichos en relación a que su familia inició actividades propias de su giro décadas atrás, y que siempre ha sido conocido como "TAI-SON". Es sí como la parte revocante está convencida de que, contrario a lo que dice la titular, el registro de los nombres de dominio de autos tuvo una clara intención de aprovecharse de la fama y notoriedad de la marca de la revocante. De lo contrario, no se entiende qué pudo inspirar al Actual Asignatario a inscribir como nombre de dominio la expresión "CARNESTYSON". Aquí, no hubo la buena fe alegada por la parte titular, sino que una clara intención de aprovecharse del prestigio del revocante, lo que ha tratado de negar ahora con su historia familiar que no calza con la realidad, y la cual en todo caso no ha probado.

d) Que en este sentido, tampoco puede creerse lo que señala el Actual Asignatario de que "jamás su intención ha sido la de tener alguna semejanza, copiar, ni parecerse a alguna empresa nacional o extranjera vigente en el mercado". ¿Qué razón podría tener la parte titular para registrar a su nombre el dominio carnestyson.cl? Precisamente tener semejanza, copiar y parecerse a la revocante, la empresa de carnes más grande del mundo. La explicación de que "la solicitud del dominio proviene del nombre paterno de nacionalidad china, del cual está en su derecho de hacer uso y no hay ley que prohíba o que sea un acto ilícito como lo expone el demandante", a la luz de los antecedentes, carece de toda verosimilitud, y es evidente que la parte titular ha tratado de basar su defensa en que a su padre lo llamaban "TAI-SON", lo que parece muy conveniente, pero poco convincente.

e) Que la única pretensión que tiene TYSON FOODS, INC., es la de proteger sus derechos de propiedad intelectual, los que se están viendo infringidos por los dominios materia de este arbitraje. En efecto, el revocante es titular de la marca comercial "TYSON" tanto en Chile como en el extranjero, y uno de los registros de la cual es titular en Chile es el de la marca "TYSON" Registro N° 591.693 para distinguir, entre otros productos, "carne" de la clase 29. Por consiguiente, no se necesita tener mayor conocimiento del tema marcario para entender que dominios tales como carnestaison.cl, carnestyson.cl y taison.cl, le causan un evidente perjuicio al revocante. En todo caso, éste no ha alegado jamás tener presencia en el mercado chileno, remitiéndose siempre a su amplia presencia en el mercado internacional, pero no por el hecho de carecer de presencia nacional va a significar que se le pueden desconocer sus derechos de propiedad industrial chilenos y extranjeros, gravemente afectados por los registros de autos.

f) Que por último, que el público consumidor conozca o desconozca la marca "TYSON" del revocante carece por completo de relevancia. Lo que sí importa es que la parte titular sí conocía de la existencia del revocante, y de sus marcas comerciales registradas desde mucho antes que inscribiera los dominios carnestaison.cl, carnestyson.cl y taison.cl, dado que, como se ha acreditado, los registros de TYSON FOODS, INC., fueron citados por el Departamento de Propiedad Industrial en su momento en contra de las solicitudes de marca comercial del Actual Asignatario. Además, no puede con seriedad creer la parte titular que ella desconocía la existencia de la empresa del revocante; el Actual Asignatario es una empresa que se dedica al mismo rubro de

éste, esto es, la comercialización de carnes y otros productos de la clase 29. Sostiene que la titular necesariamente conocía de la existencia de la empresa TYSON FOODS, INC., al ser ella un negocio del rubro de las carnes que no podría desconocer a la empresa líder mundial en los mercados minoristas y de servicio de alimentos que opera en más de 80 países del mundo. Entonces, la mala fe del Actual Asignatario queda absolutamente en evidencia.
DÉCIMO OCTAVO: Que, a fojas ……., con fecha 02 de julio de 2010 este Tribunal Arbitral resolvió citar a las partes a oír sentencia.

TENIENDO PRESENTE:
I EN RELACIÓN A LA OBJECIÓN DE DOCUMENTOS PLANTEADA A FOJAS 258, POR COMERCIAL CHAU LIMITADA:

Tomando en consideración que es un tribunal arbitral y en consecuencia goza de plena libertad para emitir sus pronunciamientos, pues esta llamado a fallar conforme a la prudencia y equidad, pudiendo incluso fallar en contra de ley expresa, se resuelve:
PRIMERO: En cuanto a los documentos singularizados con los números 5 a 47 y 51 a 55 del escrito de fojas 41, objetados por ser fotocopias simples y no constar su autenticidad y provenir de legislaciones extranjeras.
a. En relación con la falta de autenticidad, no se indica en que elementos se basa la supuesta falta de autenticidad, el hecho de ser fotocopias simples, no importa que los documentos sean espúreoa, al no señalar en que consiste la falta no es posible fijar un punto de prueba determinado, para dilucidar el asunto, y del análisis físico de los documentos no se evidencia ninguna falta o adulteración, de esta forma, en uso de las facultades de oficio de este Tribunal no se considera necesario abrir un probatorio especial para este incidente, el que puede ser resuelto de oficio. Así el tribunal resuelve que: no esta justificada suficientemente la objeción y el determinar si un documento acredita los hechos en el proceso o no es labor del Juez y no de las partes, por lo que sobre este aspecto se rechaza la objeción, sin costas, por considerar que la parte tuvo motivos plausibles para objetar.
b. En relación a que provengan de legislaciones extranjeras, más que objeción por esta causa se debió pedir al Tribunal el que fueran revisados por un perito, según dispone el art. 347 del Código de Procedimiento Civil, al no formularse de esta forma el incidente, resulta imposible acoger la objeción, por improcedente.
SEGUNDO: En relación a la declaración jurada de fojas 164, esta fue acompañada con su debida traducción al español, según lo ordenado por el Código de Procedimiento Civil, art. 347, por lo que más que objetar por provenir de la parte y no constar su autenticidad, se debía indicar dentro del plazo legal que esta traducción fuera revisada por un perito. Esta forma de plantear el incidente esta configurada bajo apercibimiento de que si esto no se pide de esa forma, valdrá la traducción acompañada, por lo que a este respecto se entenderá como válida la traducción acompañada, y en relación con su autenticidad no se explica de que manera el documento puede estar alterado, por lo que el Tribunal desechará también la objeción, sin costas, por considerar que la contraria tuvo motivos plausibles para formular la objeción.

II. EN CUANTO AL FONDO:
Y TENIENDO PRESENTE
TERCERO: Que, a la luz de lo dispuesto en la Reglamentación de NIC-Chile y especialmente del párrafo referido a las Revocaciones de Nombres de Dominio, artículos 20 y siguientes, es necesario revisar el cumplimiento de las exigencias que para tal efecto procesal exigen tales disposiciones.
CUARTO: Que, puede darse por acreditado por la abundante prueba documental aportada por el titular de los nombres de dominio en disputa, que COMERCIAL CHAU SOCIEDAD ANONIMA, Rut

77.682.620-0, es una empresa nacional que se dedica a la comercialización de alimentos, especialmente carnes, y que es conocida en el medio local como Comercial Chau, no obstante, que en ocasiones hubiere utilizado el nombre de fantasía Carnes Taison, cuestión que se analizará con mayor atención en los considerandos siguientes.

QUINTO: Que, también puede darse por acreditado por la abundante prueba documental aportada por la parte revocante de los nombres de dominio en disputa, que TYSON FOODS es una empresa internacional originaria de EEUU pero con operaciones en más de 80 países del mundo, que también se dedica a la comercialización y distribución de productos alimentarios, especialmente carnes, por lo que se ha ce ostensible que el conflicto sub lite se ha originado entre empresas que, al menos en el ámbito local, se desenvuelven en los mismos rubros de actividad comercial. Lo anterior queda corroborado, además, por los sucesivos conflictos por inscripción de marcas comerciales que ambas partes han tenido, en el hoy, Instituto Nacional de Propiedad Industrial, especialmente vinculado a la clase 29 N, para servicios referidos a carnes, aves, pescado, huevos, alimentos en conserva y lácteos. Siendo denegada diversas marcas comerciales a Comercial Chau por la existencia de marcas comerciales similares de titularidad de TYSON FOODS, como se dirá con mayor detención en los considerandos siguientes, a pesar de constar tal información y documentación en la parte expositiva de esta sentencia.

SEXTO: Que, a la luz de lo dispuesto en la Reglamentación de NIC-Chile y muy especialmente del párrafo referido a las Revocaciones de Nombres de Dominio, artículos 20 y siguientes, es necesario revisar el cumplimiento de las exigencias que para tal efecto procesal exigen tales disposiciones.

Que, la revocante, ha alegado la mala fe del titular del dominio, mala fe que se configuraría por la existencia de dos circunstancias fundamentales: la existencia de una marca renombrada y el conocimiento que no pudo dejar de haber tenido el titular del derecho al haber solicitado la asignación del dominio

SÉPTIMO: Que, el artículo 22 de la citada reglamentación dispone al consagrar las causales que hacen posible la revocación que: "Será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe".

Tal prescripción desde el punto de vista lógico contiene un juicio disyuntivo, por lo que cabe concluir que las causales de revocación son: a. El que su inscripción sea abusiva, o; b. Que la inscripción haya sido realizada de mala fe. La revocante ha alegado la mala fe del titular del dominio, mala fe que se configuraría por la existencia de dos circunstancias fundamentales: la existencia de una marca renombrada y el conocimiento que no pudo dejar de haber tenido el titular del nombre de dominio al haber solicitado la asignación del mismo.

OCTAVO: Sobre el particular debe advertirse la importancia que tiene que dos empresas dedicadas al mismo rubro pretendan operar con marcas comerciales y nombres de dominio prácticamente idénticos, con efectos nada deseables desde el punto de vista del mercado y de la protección de los consumidores y usuarios.

NOVENO: Que, Comercial Chau S. A. ha aducido como principal argumento que Tai-son, después Tai-son sería el nombre de pila de su abuelo llegado desde China a Chile, sin embargo, del análisis de los documentos acompañados por la propia titular de los nombres de dominio el nombre del antepasado que habría iniciado el negocio familiar es Juan Chau Chong, no pareciendo Tai-son en parte alguna de su nombre, lo que puede ser corroborado con los documentos acompañados a fojas 27 a 32, y tal como ha señalado la parte revocante, los primeros integrantes de la familia Chau que aparecen con el nombre Taison nacieron en los años 1989, 1990 y 1992, tal como consta a fojas 32 a 34. Puede agregarse a lo anterior que el uso acreditado de la expresión Carnes Taison por parte del titular de los dominios es escasísimo, se limita a una carta de presentación no firmada ni dirigida a destinatario alguno, a fojas 37, y a una copia de una Guía de Despacho que reza “Retiro de Mercadería. Sin valor comercial del año 1993, que rola a fojas 38.

DÉCIMO: Que para dilucidar la mala fe o no del titular del nombre de dominio es necesario realizar dos consideraciones. La primera se refiere a la categoría de renombrada de Tyson Foods, el que se puede reconocer a nivel mundial, en Chile es más discutible el asunto pues en los últimos años no ha comercializado directamente sus productos en nuestro país. Sin embargo, una cosa es el conocimiento que el común general de la gente posea sobre marcas internacionales y otra, muy diferente es el conocimiento que los especialistas en un rubro tengan de los mismos. Así a vía de ejemplo se puede decir que el conocimiento que el ciudadano normal tiene de los automóviles Aston Martin, que no se distribuyen normalmente en el país, es bajísimo, por el contrario que Aston Martin es un fabricante inglés de automóviles de lujo y alto rendimiento, perteneciente a un consorcio liderado por David Richards, es hecho de sobra conocido por los agentes comerciales que se dedican a la comercialización de vehículos en el país. De ese modo resulta difícil de creer que el titular no conociera la existencia internacional de Tyson Foods y de los importantes intereses que dicha compañía detenta dentro del ámbito de la propiedad intelectual. En segundo lugar, Comercial Chau solicitó en el año 1996 y 1997 la marca comercial Taison, clase 29, solicitudes 348.701 y 370.838 respectivamente, siendo rechazadas por el Conservador de Marcas aduciendo específicamente el registro de la marca Tyson, de titularidad de Tyson Foods, por lo que desde esos mismos años se encuentra acreditado en autos que Comercial Chau no pudo desconocer que Tyson Foods tenía marcas comerciales registradas en su mismo rubro de actividad comercial.

DÉCIMO PRIMERO: Que habiéndose inspeccionado el sitio web de Nic Chile, se pudo constatar que la primera vez que Comercial Chau solicitó los nombres de dominio en disputa lo hizo en los años 2002 y 2004, en fecha muy posterior al conocimiento que ya tenía de los intereses de Tyson Foods en nuestro país, al menos de la protección marcaria que hacía de la expresión "Tyson" en el mismo rubro de actividad en que ella se desenvuelve.

DÉCIMO SEGUNDO: Que también puede estimarse como un indicio de importancia son los dos fallos: N° 147142, de 9 de octubre de 2009 y 147150 de igual fecha, en que solicitando Comercial Chau las marcas comerciales "Taison" y "Carnes Taison" para la clase 29, el Instituto Nacional de Propiedad industrial las rechazó fundados, entre otros considerandos, señala "*Que corresponde acoger la oposición planteada, fundada en la letra h) del artículo 20 de la Ley 19.039, por cuanto al confrontar los signos de que se trata, se advierte que el signo pedido presenta semejanzas determinantes con el signo inscrito por el oponente sin que la sustitución de la letra "Y" por las letras "AI" ni la adición de la palabra CARNES resulten suficientes para crear un signo distintivo, con un grado de identidad y fisonomía propios, y desde el punto de vista fonético, resultan ser fácilmente confundibles, circunstancias que permiten presumir fundadamente que de otorgarse la marca solicitada, no podrán coexistir pacíficamente los signos en pugna en el mercado*".

DÉCIMO TERCERO: Que otro indicio para dar por acreditada una dosis de mala fe del titular es el hecho de que no existe razón alguna dada y documento que pruebe la razón por la que fue solicitado e inscrito el dominio carnestyson.cl referido al mismo rubro de la revocante y escrito en forma idéntica a las marcas comerciales inscritas en Chile por Tyson Foods, y que, por las razones largamente explicadas el titular no podía haber ignorado.

DÉCIMO CUARTO: Que, si bien es cierto, como se ha afirmado que la mala fe no puede presumirse, tal principio se refiere a una presunción a priori, y que tal como sucede incluso en materia penal -materia en que son mayormente cauteladas las garantías procesales por los bienes jurídicos comprometidos- los jueces pueden, y de hecho lo hacen, dictar sentencias condenatorias en base a presunciones judiciales, esto es a partir de indicios que puede conformar presunciones judiciales. En materia de nombres de dominio y atendidas las facultades de árbitro arbitrador de los jueces que integran el panel de jueces Nic-Chile, con mayor razón puede hacerse.

DÉCIMO QUINTO: Que, el concepto de “mala fe” exigido por el artículo 22 del Reglamento para configurar la causal de revocación debe ser precisado. Mencionar la buena fe es evocar la idea de rectitud, de corrección, de lealtad. En sede no jurídica la expresión “buena fe” designa una persuasión subjetiva interna (de carácter ético) de estar actuando o haber actuado correctamente. Proyectada al terreno del Derecho Civil, es antes que todo un principio general del derecho. Así lo ha establecido el Código Civil suizo, al declararlo su artículo 2º, aplicable a todas las relaciones jurídicas: “Cada uno obrará según la buena fe en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones. El abuso manifiesto de un derecho carece de protección legal”. En materia contractual la buena fe asume dos direcciones (LÓPEZ SANTA MARÍA, Jorge, Los Contratos, t. II, 4ª ed. Editorial Jurídica de Chile, p 397), objetiva (comparada con un estándar como el de buen padre de familia) o subjetiva, referida a la rectitud interna exigida al contratante en la celebración y en la ejecución de los contratos. El mismo autor explica que la buena fe subjetiva, ***se aprecia in concreto por el sentenciador, mediante averiguación de la convicción íntima y personal del sujeto implicado.*** Sobre la reserva mental se ha dicho "El que tiene dudas sobre la legitimidad del dominio está de mala fe, ya que el código emplea las expresiones "conciencia" y "persuasión", Fernando Rozas Vial –Los Bienes, Ed. Forense, 1984, p. 229- ya que el código emplea las expresiones "conciencia" y "persuasión", análisis plenamente aplicables a los nombres de dominio.
DÉCIMO SEXTO: Que, obran en el proceso antecedentes suficientes que llevan a la convicción a este Tribunal para estimar que el solicitante no puede haber sino conocido el carácter famoso de la marca y de los eventuales beneficios económicos que su registro, como nombre de dominio, pueden generar a su titular, conducta que no puede si no ser considerada de mala fe, pues al menos la duda de la legitimidad ha existido sobre una expresión que conforma una marca renombrada o famosa.
DÉCIMO SÉPTIMO: Con todo, y a pesar de lo dicho, el titular de los nombre de dominio posee uno de ellos “taison.cl” que es idéntico a la marca comercial registrada por Comercial Chau S.A., “Taison”, Registro 791.739, para la clase 39, por lo que respecto a este nombre de dominio existe un importante antecedente que justifica la solicitud e inscripción del nombre de dominio “Taison.cl” por el actual titular del mismo. En consecuencia, respecto de dicho nombre de dominio no se aplicaran los indicios o presunciones de mala fe de que se ha hablado en los considerandos anteriores.
DÉCIMO OCTAVO: Que, teniendo en cuenta, que la E. Corte Suprema ha señalado reiteradamente la amplia libertad para fallar de los árbitros arbitradores, y tal como se expresa en el considerando 8°, -REVISTA DE DERECHO Y JURISPRUDENCIA, TOMO XCIV (1997), Nº 2 (MAYO-AGOSTO), SECCION 2- Recurso de Queja denegado en contra de Portales Coya, Mónica: "Puesto que el árbitro arbitrador está llamado a fallar conforme a la prudencia y equidad, pudiendo incluso fallar en contra de ley expresa, la errada calificación jurídica de un plazo, si existiere, no es suficiente para acoger un recurso de queja en contra de la sentencia dictada por un juez árbitro arbitrador. Para que ello ocurra es menester que la sentencia sea inmoral, dolosa, manifiestamente inicua, absurda, contradictoria, ininteligible, o imposible de cumplir".
Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 636 del Código de Procedimiento Civil, las Bases del Procedimiento Arbitral y lo señalado en la parte considerativa.
RESUELVO:
1. Conforme a prudencia y equidad revocar la asignación de los nombres de dominio CARNESTYSON.Cl, y CARNESTAISON.CL a su actual titular COMERCIAL CHAU SOCIEDAD ANONIMA, Rut 77.682.620-0 y asignar los nombres de dominio en disputa CARNESTYSON.Cl y CARNESTAISON.CL a la parte revocante COOPER & CIA LTDA. Rut 78.504.580-7, representando a TYSON FOODS.

2. Mantener la asignación del nombre de dominio TAISON.CL a su actual titular COMERCIAL CHAU SOCIEDAD ANONIMA, Rut 77.682.620-0.

3. No condenar en costas a las partes por no haber sido completamente vencidas.

4. Determinar los honorarios arbitrales en la suma pagada por el segundo solicitante antes de la Audiencia de Conciliación y Fijación de las Bases del Procedimiento y, por los cuales se ha emitido la correspondiente boleta de honorarios profesionales.

5. Comuníquese a NIC-Chile por correo electrónico firmado electrónicamente para su inmediato cumplimiento.

6. Notifíquese a los solicitantes por correo electrónico.

Resolvió don RUPERTO ANDRÉS PINOCHET OLAVE, Juez Árbitro Sistema de Controversias NIC-Chile.

Autorizan las testigos PAOLA DE LA PAZ CIFUENTES MUÑOZ, cédula de identidad 12.360.114-9 y CAROLINA BERNARDITA MONTECINOS BRAVO, cédula de identidad 12.108.502-K.