FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO
wings.cl
–ROL 13.964–

Santiago, 24 de mayo de 2011

VISTO,
PRIMERO: Que por oficio 13.964 de fecha 29 de marzo de 2011, 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 asignación del nombre de dominio **wings.cl.**
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 del citado oficio, son partes en esta causa como primer solicitante ELISA SILVIA AVILA GAETE IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA WINGS E.I.R.L., Rut: 15.335.558-4, Alter del Real Norte 1569, Huechuraba, Santiago; y como segundo solicitante MANUFACTURAS NUN Y GERMÁN LIMITADA, RUT: 91.857.000-4, Almirante Pastene 300, Providencia, Santiago.
CUARTO: Que como consta a fojas 4, con fecha 01de abril de 2011, se tuvo por constituido el Tribunal Arbitral y se citó a las partes a una audiencia para convenir las reglas de procedimiento, para el día miércoles 13 de abril de 2011, a las 17:45 horas en la sede del tribunal arbitral, bajo apercibimiento de asignar al primer solicitante el dominio en disputa en caso de inasistencia de las partes.
QUINTO: Que con fecha 13 de abril del 2011, se llevó a cabo la referida audiencia con la presencia de doña ELISA AVILA GAETE, primer solicitante, don DIEGO ACUÑA DOMÍNGUEZ, por el segundo solicitante, y del señor Juez Arbitro, no hubo conciliación, acordándose las Bases del Procedimiento Arbitral.
SEXTO: Que con fecha 14 de abril del 2011, este tribunal arbitral declaró abierto el período de planteamientos por el término de 10 días hábiles, venciendo en consecuencia el día viernes 29 de abril de 2011.
SÉPTIMO: Que, a fojas 20, con fecha 29 de abril del 2011, doña Elisa Avila Gaete primer solicitante, presentó al Tribunal Arbitral un escrito, cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:
a) Que el día 22 de noviembre de 2010, inscribió como primer solicitante el dominio wings.cl vía electrónica en el sitio web de NIC.cl, de acuerdo a la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio.CL en su artículo número 8;
b) Que el día 22 de noviembre de 2010, realizó el pago íntegro de la tarifa fijada por NIC Chile de $18900 pesos en atención a la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio .CL en su artículo 10 párrafo tercero;
c) Que el día 30 de noviembre de 2010, compareció ante María Gloria Acharán Toledo -titular de la cuadragésima segunda Notaría de Santiago- con el objeto de constituir la Empresa de Responsabilidad Limitada Elisa Silvia Ávila Gaete Importadora y Distribuidora Wings E.I.R.L;
d) Que con fecha 15 de diciembre de 2010, por escritura pública presentada ante la cuadragésima segunda Notaría de Santiago, queda constituida la empresa individual de responsabilidad limitada Elisa Silvia Ávila Gaete Importadora y Distribuidora Wings E.I.R.L.; dando cumplimiento a todos los requisitos que exige la ley 19857;
e) Que de acuerdo a escritura pública suscrita el día 30 de noviembre de 2010 en repertorio Nº 40694-, otorgada ante la cuadragésima segunda Notaría de Santiago, en su numeral tercero "El nombre o razón social de la empresa será Elisa Silvia Ávila Gaete Importadora y Distribuidora

Wings E.I.R.L., sin embargo podrá operar, contratar y actuar para fines bancarios, tributarios, comerciales, de promoción publicitaria y en general con toda clase de personas naturales y jurídicas, públicas o privadas, con el nombre de fantasía "Importadora y Distribuidora Wings E.I.R.L.";
f) Que presenta estos antecedentes antes expuestos, como argumento del mejor derecho que le asiste sobre el dominio wings.cl; desde diciembre de 2010 hasta la fecha (en el transcurso de 4 meses);
g) Que el dominio inscrito le sirve como único y exclusivo canal de comercialización de los productos que vende su empresa;
h) Que para respaldar sus dichos el primer solicitante ha acompañado los siguientes documentos:
1. Recibo de comprobante de pago ante Nic Chile.
2. Copia de extracto, publicación, inscripción y protocolización de empresa Elisa Silvia Avila Gaete Importadora y Distribuidora Wings E.I.R.L.
3. Copia escritura constitución de empresa Elisa Silvia Avila Gaete Importadora y Distribuidora Wings E.I.R.L.
OCTAVO: Que, a fojas 26, con fecha 04 de mayo de 2011, este Tribunal arbitral, tuvo por presentado el escrito de doña Elisa Avila Gaete primer solicitante, y en cuanto a los documentos ofrecidos, habiendo detectado que estos no han sido acompañados en forma legal y en uso de las facultades que tiene este Tribunal Arbitral para corregir de oficio errores que observe en la tramitación del juicio y que pudieren producir vicios procesales, se resuelve que se tengan por acompañados, con citación.
NOVENO: Que, a fojas 27, con fecha 29 de abril del 2011, don Rodrigo Puchi Zurita, abogado por el segundo solicitante, presentó al Tribunal Arbitral un escrito, cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:
a) Que su mandante, corresponde a una empresa de manufactura, de antigua data, en donde ha dado a conocer sus diversos productos a través de sus signos distintivos;
b) Que su mandante es titular de un signo que coincide absolutamente con el nombre de dominio en disputa, el Registro Nº 739.317, marca WINGS, que distingue cierres *eclairs* y botonería, pasamanería, cordonería, paquetería y artículos para sastres, zapateros, sombrereros y modistas, bordados, encajes y artículos de adorno y fantasía, cintas, trencillas, galones bordados; bordados de oro y plata, broches, colleras, crochet, palillos, agujas, alfileres; novedades y baratijas diversas, clase 26;
c) Que para nadie es un misterio que Internet es uno de los medios de comunicación más masificado en los últimos tiempos y quienes navegan en la red se percatan que para llegar a una página web, el indicador o nombre de dominio juega un papel determinante. En este sentido, los nombres de dominio juegan un protagónico rol en Internet en términos de ser los medios idóneos para identificar las páginas web y de esa manera los contenidos de los agentes empresariales que se encuentran detrás de dichas compañías. Su mandante es titular de una expresión que se encuentra dentro de sus activos y de allí que sea legítimo su derecho de tutelar la expresión en esta forma de interacción virtual que es Internet;
d) Que en cuanto a las normas aplicables, la *"Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL"* es bastante clara al establecer en su artículo 14 que es de responsabilidad de todo solicitante que la inscripción del nombre de dominio no contraríe las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de competencia leal y ética mercantil, así como derechos válidamente adquiridos por terceros. En el caso de su representada, es claro que tiene un derecho preferente, amparado en todas las hipótesis señaladas con antelación;
e) Que es dable considerar el contenido de la Constitución Política de la República la cual consagra una serie de derechos o garantías en el artículo 19. En torno a ello, cobra especial relevancia la garantía del numeral 24, en cuanto se protege: *"el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales"*. De la lectura de esta garantía se colige que su mandante tiene un derecho en torno al bien incorporal que representa el registro marcario antes aludido. En este sentido, el mismo artículo 19 en su numeral 26 señala: *"La seguridad de que los*

preceptos legales que por mandato de la Constitución regulen o complementen las garantías que ésta establece o que las limiten en los casos en que ella lo autoriza, no podrán afectar los derechos en su esencia, ni imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio". Si bien el campo objetivo de la norma dice relación con las normas, sirve como principio teleológico en tanto se establece una finalidad consistente en que los derechos no se pueden afectar en su esencia. Siendo así, su mandante detenta derechos de propiedad sobre la expresión WINGS respecto de la cual no puede ser desconocido;

f) Que además, la garantía del N° 25 protege:*",...la propiedad industrial sobre las patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el tiempo que establezca la ley".* Su mandante es titular de derechos sobre la expresión en conflicto, encontrándose amparada en la garantía aludida;

g) Que para nadie es un misterio la existencia del fenómeno que representa la mediatización de las comunicaciones, cobrando vital relevancia la publicidad. Esta se encuentra regulada a través del Código Chileno de Ética Publicitaria, que emana de una Corporación de Derecho Privado sin fines de lucro. Estima que este cuerpo normativo sirve como marco legal para el análisis de la presente *litis*. Este código define el avisaje publicitario como *"una comunicación, por lo general pagada, dirigida al público o a un segmento del mismo, cuyo objetivo es informar a aquellos a quienes se dirige, por cualquier vehículo o canal, incluidos envases y etiquetas, con el propósito de influir en sus opiniones o conducta."* Esta norma fue señalada para los nombre de dominio, toda vez que estos constituyen una modalidad de identificación en la red. Precisamente, si Internet corresponde a dicha realidad, deben respetarse ciertas normas mínimas, que para efectos de autos, están representadas por los siguientes artículos: *Art. 4 Los avisos no deben contener ninguna declaración o presentación visual que directamente o por implicación, omisión, ambigüedad o pretensión exagerada, puedan conducir al consumidor a conclusiones erróneas, en especial con relación a: A. Características como: naturaleza, composición, método y fecha de fabricación, idoneidad para los fines que pretende cubrir, amplitud de uso, cantidad, origen comercial o geográfico; B. El valor del producto y el precio total que efectivamente deberá pagarse; C. Otras condiciones de compra como ser arriendo-compra y venta al crédito; D. Entrega, cambio, devolución, reparación y mantención; E. Condiciones de la garantía; F. Derechos de autor y derechos de propiedad industrial, como patentes, marcas registradas, diseños y modelos, nombres comerciales; G. Reconocimiento oficial o aprobación, entrega de medallas, premios y diplomas. Los avisos no deben hacer mal uso de los resultados de investigaciones o citas de literatura técnica y científica. Las estadísticas no deben presentarse insinuando mayor validez que la que realmente tienen, conforme a la documentación de respaldo pertinente. Los términos científicos no deben ser mal usados; no debe utilizarse un lenguaje científico e irrelevancias de manera que lo que se dice parezca tener una base científica que no tiene. Art. 13 Los avisos no deberán hacer uso injustificado del nombre o iniciales de cualquier firma, compañía, institución, o de la marca de un producto o servicio. Los avisos no deberán aprovecharse del "goodwill" o imagen adquirida que tiene el nombre comercial y/o símbolo de otra firma o producto, o del goodwill o imagen adquirida por una campaña publicitaria.* Estima que estas normas son aplicables en autos, toda vez que la concesión del nombre de dominio al primer solicitante afectaría a su mandante en razón del uso de una expresión que se encuentra protegida por su representada;

h) Que en torno a los principios de competencia desleal, estima que es dable traer a colación el Convenio de París, y en especial, la norma contenida en el artículo 10, que reza en su numeral 2 y 3:*"Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los uso honestos en material industrial o comercial. En particular deberán prohibirse:1. cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;2. las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;3. las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del*

comercio pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos" Estima que estos principios se verían vulnerados al concederse la solicitud al primer solicitante, pues ello importaría crear una confusión que debe ser evitada a través de la concesión del nombre de dominio a su representada, pues estima que su mandante detenta derechos de índole superior en torno a la expresión en conflicto;

i)Que en situaciones análogas, los laudos arbitrales han tenido un criterio consistente con las alegaciones de su parte, y es así que en causa rol N° 9545, relativa al nombre de dominio annonimo, se estimó lo siguiente:*"Segundo: Que, además, el segundo solicitante ha protegido la expresión Annonimos, a través de la inscripción de diversas marcas comerciales que contienen dicha expresión la que no puede considerarse genérica, pues la Corporación de Televisión de la Pontificia Universidad Católica de Chile al agregar una n a la palabra anónimos ha incorporado un signo de distintividad al programa de Cana 13 annonimos que ya lleva dos temporadas en pantalla. Tercero: Que siendo tal nombre una invención original del segundo solicitante, al que ha dotado de fama a través del programa de televisión del mismo nombre, no es suficiente la circunstancia que el primer solicitante haya solicitado igual palabra en singular annonimo, con la sola diferencia de la letra s para entender que no se podrá producir confusión entre la creación propia y original del segundo solicitante y el nombre de dominio en disputa*." Estima que este fallo es relevante en tanto establece un criterio aplicable al presente caso, pues reconoce que respecto a determinadas expresiones se tiene un derecho en tanto creación intelectual de una parte. En el caso que nos ocupa es claro que la expresión wings es de creación de su mandante, lo cual se encuentra avalado por los registros marcarios que se acompañan. Además, establece el criterio que respecto a una marca se detenta un derecho de índole superior, principio que es plenamente aplicable en la figura de su representada;

j) Que para respaldar sus dichos el primer solicitante ha acompañado el siguiente documento:

Copia del registro Nº 739.317, marca WINGS, clase 26.

DECIMO: Que, a fojas 32, con fecha 04 de mayo de 2011, este Tribunal arbitral, tuvo por presentado el escrito de don Rodrigo Puchi Zurita abogado, en representación del segundo solicitante, y en cuanto al documento ofrecido, se tuvo por acompañado, con citación.

DECIMO PRIMERO: Que a fojas 33, con fecha 04 de mayo de 2011, este Tribunal Arbitral declaró abierto el periodo de respuestas por el término de 05 días hábiles, venciendo en consecuencia el día miércoles 11 de mayo del 2011.

DECIMO SEGUNDO: Que a fojas 34, con fecha 10 de mayo del 2011, doña Elisa Avila Gaete primer solicitante, presentó al Tribunal Arbitral un escrito, cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:

a) Que el opositor argumenta que su mejor derecho emana del hecho de tener inscrita la marca "wings", según el Registro N° 739.317, marca WINGS, que distingue cierres eclairs y botonería, pasamanería, cordonería, paquetería y artículos para sastres, zapateros, sombrereros y modistas, bordados, encajes y artículos de adorno y fantasía, cintas, trencillas, galones bordados; bordados de oro y plata, broches, colleras, crochet, palillos, agujas, alfileres; novedades y baratijas diversas, clase 26. Sin embargo, según el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), no existe relación alguna entre la marca y el nombre de dominio en internet, toda vez que la circunstancia de poseer un registro de dominio, no resulta en consecuencia vinculante para los efectos de obtener una marca registrada, ni viceversa, las marcas registradas no generan ningún tipo de prioridad ante NIC Chile;

b) Que a pesar de que no ha solicitado la inscripción de wings como marca registrada, su giro es totalmente opuesto al del reclamante, ya que como se señaló anteriormente, el opositor se dedica a la venta y/o confección de cierres, botones, cintas, novedades, baratijas, etc, mientras que ella se dedica exclusivamente a la importación y distribución de joyas, tales como aros, anillos, colgantes, etc, ya sea de plata, acero o algún otro metal precioso, pero en ningún caso pretende ser

competencia del reclamante debido a que éste, mediante su marca registrada wings, se dedica a un mercado totalmente distinto en cuanto a los objetos que se transan y también en cuanto a los montos involucrados por cada compra que realice algún cliente;
c) Que el reclamante no es el único titular de la marca *"wings"*, ya que existen registradas en Chile más de 6 marcas *"wings"*, siendo algunas de éstas las siguientes: a.- Marca wings, N° de registro 649618, cuyo solicitante es Elizabeth Arden, Inc., representada por Soc. Estudio Harnecker Ltda., clase 3 C (perfumes, colonias, jabones, cosméticos, etc.);b.- Marca wings, N° de registro 883216, cuyo solicitante es Import Export Shining Star Limitada, representada por E.Marcas Spa, clase 12 C (vehículos, motos, artículos locomoción terrestre, etc.);c.- Marca wings, N° de registro 788645, cuyo solicitante es Japan Tobacco, Inc., representada por María Paulina Bardon Blanco, clase 34 C (cigarrillos, tabaco, artículos para fumadores, etc.);
d) Que el reclamante, en un intento vano para tratar de probar su supuesto mejor derecho, hace alusión al artículo 14 de la "Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL", esto es: *"Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de competencia leal y ética mercantil, así como derechos válidamente adquiridos por terceros",* sin embargo se limita solamente a citar el artículo señalado precedentemente y no a informar al tribunal de que manera el primer solicitante ha incurrido en la conducta señalada en el referido artículo 14, toda vez que aduce que su parte en ningún momento ha cometido acto alguno que implique una competencia desleal o violado las normas de ética mercantil;
e) Que el reclamante asegura que, por el hecho de tener registrada la marca wings, se encuentra protegido con lo establecido en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, que dispone que la Constitución asegura a todas las personas:*"El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales".* Si bien es efectivo que el opositor tiene registrada la marca *"wings",* también lo es el hecho de que no es el único y exclusivo dueño del nombre, ya que como se señaló anteriormente existen a lo menos 6 marcas *"wings*" registradas por otras personas, ya sean naturales o jurídicas;
f) Que el hecho de que el opositor tenga registrado como marca el nombre en disputa, no lo habilita en ningún caso para tener un derecho preferente para obtener algún tipo de prioridad ante el NIC Chile. Es más, el reclamante solo se limita a señalar que *"de la lectura de esta garantía se colige que mi mandante tiene un derecho en torno al bien incorporal que representa el registro marcario antes aludido"*, sin entrar a discutir el fondo de la norma, la que tiene un espíritu diverso al que se le pretende dar por parte del opositor, toda vez que dicho precepto constitucional solo se limita a mencionar en su primera parte que existe derecho de propiedad sobre los bienes incorporales, es decir, derechos, pero el resto de la norma hace referencia a las forma de adquirir, usar y gozar la propiedad, poniendo especial énfasis en la institución de la expropiación y la propiedad minera, no siendo por tanto aplicable tal precepto a la litis en cuestión, aún más cuando el reclamante no tiene la propiedad sobre el dominio de internet www.wings.cl sino que solo una mera expectativa fundada, como ya se comentó latamente, en una interpretación errónea de su derecho de propiedad sobre su marca registrada;
g) Que el reclamante también hace referencia al artículo 19 N° 26 de la Constitución Política de la República, el cual establece: *"La seguridad de que los preceptos legales que por mandato de la constitución regulen o complementen las garantías que ésta establece o que las limiten en los casos que ella lo autoriza, no podrán afectar los derechos en su esencia, ni imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio."*
Al respecto el opositor se limita a señalar que *"si bien en el campo objetivo de la norma dice relación con las normas (sic), sirve como principio teleológico en tanto se establece una finalidad consistente en que los derechos no pueden afectar su esencia. Siendo así, mi mandante detenta derechos de propiedad sobre la expresión wings respecto de la cual no puede ser desconocido",* sin embargo señala que, el reclamante no menciona en ningún punto de su libelo como se afectaría

la esencia de la norma en caso de que el dominio de internet en disputa sea asignado al primer solicitante, ya que como se ha señalado majaderamente el hecho de que tenga registrada la expresión "*wings"* como marca no significa que tenga un derecho preferente a otros para poder registrar dicha frase ante NIC Chile;
h) Que el opositor también señala en su presentación el artículo 19 N° 25 de la Constitución Política de la República: *"... la propiedad industrial sobre las patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el tiempo que establezca la ley."* Al respecto indica que nuevamente el reclamante hace alusión a alguna norma de garantía constitucional para fundar su oposición a la solicitud de dominio de internet, sin embargo indica que el solicitante en ningún momento ha afectado de modo alguno la propiedad industrial del opositor, toda vez que éste al no tener registrado ante NIC Chile el dominio www.wings.cl no tiene ningún derecho adquirido sobre tal expresión, y el hecho de tenerla registrada como marca no significa que tenga algún derecho preferente en cuanto al dominio de internet;
i) Que el reclamante hace referencia al Código chileno de ética publicitaria, asegurando que el solicitante infringió los artículos 4 y 13.Artículo 4: *"Los avisos no deben contener ninguna declaración o presentación visual que directamente o por implicación, omisión, ambigüedad o pretensión exagerada, puedan conducir al público a conclusiones erróneas, en especial con relación a:A. Características como: naturaleza, composición, método y fecha de fabricación, idoneidad para los fines que pretende cubrir, amplitud de uso, cantidad, origen comercial o geográfico; B. El valor del producto y el precio total que efectivamente deberá pagarse; C. Otras condiciones de compra como ser arriendo, compra y venta al crédito; D. Entrega, cambio, devolución, reparación y mantención; E. Condiciones de la garantía; F. Derechos de autor y derechos de propiedad industrial como patentes, marcas registradas, diseños y modelos, nombres comerciales; G. Reconocimiento oficial o aprobación, obtención de medallas, premios y diplomas."* Artículo 13: *"Los avisos no deberán hacer uso injustificado o peyorativo del nombre, iniciales o de signos gráficos, visuales o auditivos distintivos de cualquier firma, compañía, institución, o de la marca de un producto o servicio. Los avisos no deberán aprovecharse del "goodwill" o imagen adquirida que tiene el nombre comercial y/o símbolo de otra firma o producto, o del "goodwill" o imagen adquirida por una marca o una campaña publicitaria.* Sostiene que las normas contenidas en este código son aplicables a todos aquellos que se relacionen con la publicidad, ya sea como avisadores, agencias de publicidad, publicistas independientes o medios de comunicación, lo que se señala expresamente en dicho cuerpo normativo, siendo por tanto improcedente, o a lo menos discutible, aplicar dichas normas a las personas que legítimamente quieren emprender alguna actividad comercial;
j) Que en el evento que S.S. considerara que son aplicables tales normas al conflicto en cuestión, cabe señalar que la intención de su parte nunca ha sido la de inducir a engaño al público en general ni de aprovecharse de la imagen adquirida de la marca, toda vez que el reclamante, a través de su marca registrada *"wings"* se dedica a un rubro totalmente distinto al de su parte, el cual es la importación y distribución de joyas, anillos, aros, colgantes, etc., y si así fuere el reclamante no solo debiera accionar en contra suyo, sino que también contra todos aquellos que tienen registrada la marca *"wings"* en los demás rubros comerciales;
k) Que el reclamante también hace referencia a una supuesta infracción por su parte a lo establecido en el artículo 10 numerales 2 y 3 (sic) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Asume que se quería referir al artículo 10 bis el cual establece: N° 2: *"Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los uso honestos en material industrial o comercial."*N° 3: *"En particular deberán prohibirse: 1. Cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; 2. Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o*

comercial de un competidor; 3. Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos". Según el reclamante, esta parte vulnera tales normas, creando una suerte de confusión en los consumidores, además de acusarlo falsamente de competencia desleal, lo que a todas luces carece de total sentido, toda vez que, como ya se ha repetido en variadas oportunidades, su parte no es competidor, ya que los giros comerciales de las partes en disputa son totalmente opuestos, careciendo de valor la tesis sostenida por el opositor tendiente a que una persona pueda confundir fácilmente a un vendedor de botones, cierres, crochet, etc., con un vendedor de anillos, aros y colgantes;
l) Que el reclamante hace referencia a jurisprudencia arbitral de casos supuestamente análogos, en especial causa rol N° 9545, relativa al nombre de dominio ANNONIMO. Sin embargo, estima que dicha causa no se ajusta a este caso en particular, toda vez que la referida sentencia se basa en una expresión original de aquél al cual se le atribuyo el mejor derecho, no siendo así en el caso de autos, toda vez que ya se ha manifestado que existen a lo menos 6 marcas registradas con el nombre *"wings",* que traducida al español significa alas, siendo a todas luces una expresión genérica y que escasamente se deba a una creación intelectual del opositor;
ll) Que para finalizar, señala que WINGS E.I.R.L. es su fuente de trabajo, y a través de este nombre funciona comercialmente su empresa. No la registró como marca por el hecho de que no produce los bienes que comercializa, sino que los importa y/o compra en el mercado mayorista chileno para distribuirlo a su clientela, la cual ya la identifica bajo la denominación *"wings".* Reconoce que el opositor tiene registrada la expresión en conflicto como marca, pero asimismo también existen muchos más con el mismo nombre, razón por la cual no ve imposibilidad alguna en que se le adjudique el nombre del dominio disputado. Además, quiere señalar que en ningún momento ha competido en forma desleal ni obrado de mala fe, como lo ha señalado expresamente el reclamante, sino que siempre con la intención de seguir emprendiendo con su pequeña empresa como cualquier ciudadana honrada.
DÉCIMO TERCERO: Que a fojas 42, con fecha 25 de mayo del 2011, proveyendo el escrito presentado por Elisa Silvia Avila Gaete, el Tribunal, resuelve: Téngase presente.
DECIMO CUARTO: Que a fojas 43, con fecha 10 de mayo del 2011, Rodrigo Puchi Zurita, abogado en representación del segundo solicitante, presenta un escrito, cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:
a) Que nadie duda del hecho que la contraria pueda constituir sociedades con el nombre que estime pertinente, sin embargo en el tráfico comercial el tema varía, dado precisamente el hecho que se pueden vulnerar o afectar normas y/o principios aplicables a determinadas áreas económicas. Es así que la solicitante señala haber constituido una sociedad coincidente con la expresión WINGS. Respecto a ello, cabe precisar que dicha sociedad fue constituida el 30 de noviembre del año 2010, en circunstancias que su mandante solicitó su marca ante las Autoridades Marcarias el día 23 de agosto del año 2005 (sol. N° 700.595). En otras palabras, si el criterio de la contraria pasa por atribuir un derecho a quien primero presentó o constituyó derechos sobre una expresión, evidentemente dicho criterio opera a favor de su mandante, quien solicitó su registro con 5 años de antelación a la sociedad de la primera solicitante;
b) Que en la página web www.wings.cl se observa la venta y comercialización de una serie de productos que podrían afectar no sólo la creación de su mandante sobre su expresión, sino que lisa y llanamente vulnerar la cobertura del registro N° 739.317. Piénsese que se venden en el sitio web aludido una serie de productos que se venden o comercializan de manera conjunta con broches y colleras, con lo cual queda de manifiesto el interés de su mandante en evitar toda confusión que podría darse en el mercado;
c) Que en la perspectiva anterior, resulta claro que la solicitud de la primera solicitante vulnera las normas y principios que señala el artículo 14 del Reglamento de Nic Chile, pues se vulneran capítulos tales como la competencia leal, los derechos adquiridos por su mandante sobre la

expresión WINGS, así como los principios informadores de la publicidad, pues no hay que olvidar que los órganos de la competencia han establecido que los nombres de dominio corresponden a identificadores de internet, cumpliendo en muchas ocasiones funciones publicitarias, tal como las que pretende darle la primera solicitante;
d) Concluye que en definitiva, es un hecho evidente que su representada podría claramente verse afectada con la concesión del nombre de dominio al primer solicitante;
DÉCIMO QUINTO: Que a fojas 44, con fecha 25 de mayo del 2011, proveyendo el escrito presentado por RODRIGO PUCHI ZURITA, el Tribunal, resuelve: Téngase por evacuado el traslado.
DECIMO SEXTO: Que, a fojas 45, con fecha 25 de mayo del 2011, este Tribunal Arbitral resuelve citar a las partes a oír sentencia.
TENIENDO PRESENTE:
PRIMERO: Que, el artículo 13 de la REGLAMENTACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE NOMBRES DEL DOMINIO .CL-Reglamento NIC-CHILE- faculta a cualquier interesado cuyos derechos estime afectados a presentar una solicitud competitiva de idéntico nombre de dominio, con lo cual se genera un conflicto que debe necesariamente resolverse por medio de un arbitraje. Lo anterior, sin perjuicio que las partes logren un avenimiento o bien haya desistimientos de por medio. Siendo de esta manera que corresponde a un segundo solicitante o a los titulares de cuantas solicitudes competitivas hayan sido presentadas, acreditar un mejor derecho para ostentar la titularidad del nombre de dominio en disputa.
SEGUNDO: En relación con lo principal, y atendido lo expuesto en la parte expositiva anterior, los argumentos esgrimidos y antecedentes acompañados permiten a este juez árbitro sostener que ambas partes están de buena fe, y no existe infracción a las normas que para estos efectos se contemplan en el Reglamento. En tal sentido, desvirtuando los argumentos del segundo solicitante, el sólo hecho que el dominio en conflicto contenga las palabras o denominaciones "*wings*" como componentes, en ningún caso permite sostener que se trata de una solicitante de mala fe, más todavía cuando se trata de una expresión genérica en lengua extranjera, en este caso inglés, que traducido a nuestro idioma significa alas, según se ve en http://es.dicios.com/enes/wings. Así el signo resultante, no es exclusivo ni excluyente, no identifica productos específicos que únicamente uno de ellos comercialice, sino que se identifica tanto en el lenguaje como en el mercado con varias actividades como ha quedado demostrado en autos, relacionadas por un lado con los cierres, botones y productos de cordonería, de uno de los solicitantes y, por otro, a la venta de artículos de joyería de fantasía del primero. Que, además, en materias de nombres de dominio, se ha desarrollado un principio resumido en la expresión inglesa *"first come, first served",* que significa que a falta de mala fe del primer solicitante o de un mejor derecho de un segundo solicitante, el derecho al dominio por parte del primer solicitante debe prevalecer;
TERCERO: Es necesario aclarar que la buena fe, en el caso *sublite* se presume en base a que constituye un principio general del derecho. Así lo ha establecido el Código Civil suizo, al declararlo solemnemente en 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". Un precepto similar se halla hoy en el artículo 7º del Código Civil español, luego del Decreto Nº 1836, de 1947, que sancionó el Nuevo Título Preliminar de ese Código. Prescribe el artículo 7º apartado 1: "Los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe". En igual sentido, los recientes artículos 6º y 7º del Código Civil de Québec, del año 1994. Tratándose de un principio general del derecho heredado de los romanos, como tantos otros, que se proyecta en las más variadas disciplinas jurídicas. Así, por ejemplo, sirve de asidero al principio de la probidad procesal, coarta el campo de los negocios, la competencia desleal; sustenta la inadmisibilidad de la pretensión incoherente con el hecho o conducta anterior, *venire contra factum proprium non valet*, e incluso se manifiesta en el Derecho Tributario (LÓPEZ SANTA MARÍA, Jorge, Los Contratos, parte general, t. II, 4ª ed. Editorial Jurídica de Chile, Santiago de Chile, 2005. p 397). En el caso presente, no se habiéndose acreditado

hecho alguno, en relación al nombre del dominio "wings.cl", que denote mala fe de parte del primer solicitante o del segundo, por lo que este argumento de parte del segundo solicitante se desechará, debiendo analizar la situación relativa al mejor derecho de las partes.

CUARTO: Que, la utilización del término wings por el primer solicitante para el desarrollo de su actividad, no puede ser considerado una creación original del mismo, toda vez que ha quedado acreditado que la misma expresión está inscrita por diferentes personas para diferentes clases de marcas de los más variados productos y servicios, como ha verificado este Tribunal, en uso de sus facultades de oficio, para determinar el mejor derecho de las partes. Por lo tanto, en este sentido asignar el nombre de dominio "wings.cl" al segundo solicitante basado en su marca comercial, "wings" constituiría implícitamente otorgar una suerte de exclusividad o mejor derecho al segundo solicitante, respecto de cualquier expresión a que se refieran o incluyan la expresión "wings", fundado en el hecho de desarrollar una actividad comercial, determinada, con preferencia a otras actividades comerciales de otros rubros. Lo anterior no resulta consistente con los principios de competencia leal y de la ética mercantil considerando que tanto la expresión "wings", es una palabra genérica de un idioma extranjero, por lo que mal puede el segundo solicitante en este conflicto pretender un mejor derecho sobre las mismas, atendido el carácter genérico de los términos en cuestión, argumentando además la existencia de registros marcarios a su favor, cuando justamente en la propiedad marcaria existe la posibilidad de que una misma expresión sea asignada a diversos solicitantes, producto de la actividad o giro que realizarán, permitiendo así que un mismo término sea utilizado como marca para diversas clases de productos, logrando así el ejercicio de la libre competencia. Lo contrario implicaría otorgar una suerte de derecho ilimitado al concepto marcario, lo que obviamente no es lo querido por el legislador al establecer criterios de diferenciación por categorías y clases de productos y servicios, lo que limita su ejercicio. Diferente sería el caso de que se pretendiera utilizar la misma expresión, para actividades que justamente entran al mismo ámbito de protección de dicha marca, cuestión que en estos autos no se ha acreditado. *Contrario sensu*, ha quedado claramente establecido que el primer solicitante ha solicitado el nombre de dominio para vender artículos de joyería, no habiéndose probado que mediante esta actividad pretenda competir o ejercer la actividad del segundo solicitante, que se dedica a la venta de artículos de cordonería, pasamanería, cierres, botones, etc. Actividad que si bien puede considerarse relacionada indirectamente con la que ejecuta el segundo solicitante, es claramente diferenciable y dirigida a segmentos de clientes diferenciados.

QUINTO: Que, así las cosas, el primer solicitante además de haber solicitado el nombre de dominio de buena fe y con anterioridad al segundo, ha acreditado tener un interés particular legítimo en el mismo, de consistencia y armonía con las actividades comerciales que pretende emprender, como ha quedado acreditado en autos. Dentro de su proyecto, existen antecedentes que permiten suponer que este solicitante no se dedica ni pretende dedicarse a las actividades del segundo, por lo que los hechos que dan origen al interés que pretende proteger el primer solicitante provienen de su proyecto empresarial el que está dirigido a diferentes consumidores, por esta razón el primer solicitante ha incluido en su solicitud de dominio para facilitar la identificación comercial de sus clientes, los signos en cuestión y ha aportado al proceso una serie de documentos que acreditan los hechos que se han dado por acreditados anteriormente.

SEXTO: Que, aun cuando este juez árbitro y la doctrina nacional ha sostenido reiteradamente en sentencias anteriores que en materia de registros de nombres de dominio, la regla general del principio de "*first come, first served*" no resulta ser una regla absoluta, en este caso concreto se considera que corresponde aplicarla, por las siguientes razones: a) Por que el principio referido se ampara en la buena fe que existe por parte de los solicitantes de nombres de dominio, de modo tal que corresponde generalmente aplicar el mismo cuando las partes en conflicto no respaldan sus derechos, o bien acreditan derechos o intereses de similar valor; y b) Que en este caso, ha quedado suficientemente acreditado por medios de prueba suficientes, que la solicitud de la parte de Elisa

Silvia Avila Gaete, tiene un respaldo claro y objetivo, confirmatorio de la buena fe de su solicitud, por lo que corresponde aplicar el referido principio.
SEPTIMO: Que no obstante la sola aplicación del principio de "*first come,first served*" resulta ser suficiente para asignar el nombre de dominio al primer solicitante, según las razones ya expuestas, este juez árbitro también se inclina a preferir a quién efectivamente ha acreditado el legítimo uso del mismo, por una conducta empresarial consistente y acreditada, lo que en la doctrina del Derecho Civil se denominada, en materia de voluntad: conducta concluyente.
OCTAVO: Que, la protección referida en el sistema de propiedad intelectual, del que forma parte este proceso, en cuanto emana del derecho marcario, tiene su sustento en que la legislación de esta rama del derecho tiene como finalidad el evitar conflictos en el tráfico comercial por potenciales confusiones sobre el origen de bienes y servicios, y de otro lado, la certeza jurídica del posicionamiento de esos signos distintivos en el mercado. Así, el razonamiento referido implica precisar que el uso exclusivo y excluyente de un signo o marca en el ámbito económico conlleva consecuencias de carácter positivo, esto es, que el titular está facultado para usar, gozar y disponer de la misma y, de otra parte, el derecho de esa persona, natural o jurídica, de prohibir que terceros utilicen o saquen provecho de su creación intelectual, cuestión esta última que aparece de especial relevancia en este proceso. Basado en lo anterior no se ha acreditado por parte del segundo solicitante cómo o de qué forma el primero de ellos habría incurrido en conductas que produzcan confusión y dilución marcaria, ni las supuestas confusiones o errores en el mercado respecto de la procedencia empresarial de los productos o servicios que pretenda distinguir el primer solicitante con el concepto "wings.cl", como tampoco la pretendida identificación automática de los usuarios de sus productos de cordonería A su vez, es un hecho evidente en estos autos que el segundo solicitante, no se dedica a las actividades del primero y entre los servicios que ofrece a sus clientes, no está el de joyería Ambos solicitantes se dedican a rubros diferentes y ninguno ha acreditado que el otro pretenda ingresar al ámbito comercial del contrario. Considerar que la protección marcaria podría aplicarse a toda actividad comercial o rubro, implicaría acabar con toda posibilidad de libre competencia y desarrollo comercial, lo que atenta incluso contra la misma clasificación comercial de las marcas en diferentes clases, justamente para evitar situaciones como la de autos, en que la naturaleza de los servicios productos o establecimientos, resultan diversas.
NOVENO: Que, con lo expuesto en los considerandos anteriores, este Tribunal ha formado convicción de que el primer solicitante, además de haber efectuado en forma primera el requerimiento, lo ha efectuado en base a una conducta comercial consistente y a una necesidad comercial propia de su rubro, en identificación comercial con productos respecto de los que realmente presta el servicio que ofrece, lo que unido a la ausencia de actos que puedan significar una obstrucción a una libre y leal competencia; inclinan la recta razón y sana crítica a favor de este.
RESUELVO:
En mérito de lo señalado en la parte considerativa, de conformidad a lo establecido en el Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, conforme a prudencia y equidad, aplicando el principio de mejor derecho, asignar el nombre de dominio "wings.cl" al PRIMER SOLICITANTE Elisa Silvia Ávila Gaete Importadora y Distribuidora Wings E.I.R.L., Rut: 15.335.558-4.

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