FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO

angeluss.cl

-ROL 13.341-

Santiago, 8 de marzo de 2011

VISTO

PRIMERO: Que por oficio 13.341 de fecha 10 de diciembre 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 los conflictos planteados por la solicitud de asignación del nombre de dominio : <angeluss.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 de los citados oficios, son partes en esta causa como primer solicitante MONTES, S.A., RUT: 79.872.770-2, representados por SARGENT & KRAHN, Contacto Administrativo: Paula Benavides, Av. Andrés Bello 2711, Of. 1701, Las Condes, Santiago y como segundo solicitante UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN, RUT: 71.631.900-8, representados por Silva & Cía., Pdte. Riesco 5711, Piso 14 Las Condes, Santiago.
CUARTO: Que como consta a fojas 4, con fecha 13 de diciembre de 2010, se tuvo por constituido el Tribunal Arbitral en ambos dominios y se citó a las partes a una audiencia para convenir las reglas de procedimiento, para el día jueves 23 de diciembre de 2010, a las 11:55 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 como consta a fojas 7, con fecha 23 de diciembre de 2010, se llevó a cabo la referida audiencia con la presencia de doña María José Arancibia en representación del segundo solicitante y del señor Juez Árbitro, no hubo conciliación, acordándose las Bases del Procedimiento Arbitral.
SEXTO: Que como consta a fojas 14, con fecha 31 de diciembre de 2010, este tribunal arbitral declaró abierto el período de planteamientos por el término de 10 días hábiles, venciendo en consecuencia el día viernes 14 de enero del 2.011.
SEPTIMO: Que como consta a fojas 15, con fecha 14 de enero de 2011, don Alfredo Montaner Lewin Carolina Mora Allende, abogado, en representación del primer solicitante, solicita asignación de nombre de dominio, cuyos argumentos pueden resumirse como sigue:
a) Que MONTES, S.A., es una reconocida viña nacional. Creada en el año 1987 por sus socios fundadores, Aurelio Montes y Douglas Murray, VIÑA MONTES, S.A., sale al mercado bajo el nombre de Discovery Wine Ltda. Desde sus inicios se caracterizó por producir y ofrecer en el mercado vinos de primera calidad, diferenciándose de otras viñas por la excelente aceptación de sus productos. Este éxito le permitió internacionalizar rápidamente sus actividades y productos exportando sus vinos hoy, a más de 100 países alrededor del mundo. En los últimos años, la industria vitivinícola se ha convertido en un mercado especialmente competitivo, con un mayor número de actores, exigencias y con el gran desafío de captar la atención del consumidor. En este sentido, el marketing se ha convertido en una herramienta clave para el éxito de las empresas del rubro, las cuales han debido dar énfasis a la diversificación de sus productos, posicionamiento de

las marcas y creación de adecuadas estrategias de distribución, precios, publicidad y promoción. Así, por ejemplo, desde sus inicios, VIÑA MONTES, S.A., sus productos y actividades, se han distinguido por el uso de los ángeles como signo característico (ANGELUS), convirtiéndose en un símbolo que los usuarios y consumidores vinculan inmediatamente con su mandante y por ende, con vinos de gran calidad. Viña MONTES, S.A. ha jugado un papel muy importante en el desarrollo de este mercado pues ha sido uno de los líderes en la creación y posicionamiento de marcas en él, conquistando de esa forma nuevos segmentos del mismo y adquiriendo presencia en ellos con productos de diferentes identidades.
b) Que a este respecto, es fundamental destacar lo realizado por su mandante con sus marcas ANGEL y ANGELUS, toda vez que desde sus inicios, los productos y actividades de la VIÑA MONTES, se han posicionado en el mercado bajo estos símbolos, siendo el ángel o ANGELUS uno de los elementos distintivos da la imagen corporativa de su mandante y sus productos. Desde un comienzo, los vinos de su mandante, que se distinguen bajo la marca ANGELUS gozaron de gran reconocimiento en Chile, lo que se vio reforzado por la fuerte estrategia de marketing emprendida por Viña MONTES, S.A. y su importante difusión mediática a través de radio, revistas e Internet, a tal punto que difícilmente alguien podría desconocer la fama de estos vinos. En virtud de lo anteriormente expuesto, queda en evidencia el perjuicio que importa para su mandante el hecho de que un tercero pretenda ser titular de un dominio que es virtualmente idéntico a su marca ANGELUS y su nombre de dominio "ANGELUS.CL.
c) Que su representada cuenta con una serie marcas comerciales como parte de la estrategia para llegar a diferentes sectores del mercado y proteger sus inversiones, las cuales se encuentran debidamente registradas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial ("INAPI"). Dentro de ellas se encuentra la familia de marcas comerciales que se estructuran y/o consisten en la expresión "ANGELUS", virtualmente idéntica al nombre de dominio disputado, y que a continuación se detallan:
Registro Nº 799.872, "ANGELUS", denominativa, para distinguir "*vinos y bebidas alcohólicas*", en clase 33.
Registro Nº 890.427, "ANGELES", denominativa, para distinguir productos en clase 33.
Registro Nº 822.790, "ANGEL", denominativa, para distinguir productos en clase 33.
Registro Nº 700.871, "ANGEL ANDINO", denominativa, para distinguir productos en clase 33.Los registros previamente individualizados, demuestran el mejor derecho de su representada respecto del nombre de dominio en disputa, "ANGELUSS.CL", toda vez que éste es virtualmente idéntico a las marcas de su mandante. Importante es señalar que conforme a los documentos que se acompañan en esta demanda, los productos de su representada, así como sus actividades e imagen corporativa, se reconocen y distinguen en el mercado con la expresión "ANGELUS".
d) Que Como se aprecia, su mandante es titular de marcas que se estructuran, o bien corresponden a la expresión "ANGELUS", con el objeto de proteger sus productos así como la fama y notoriedad de la cual gozan actualmente en el mercado nacional e internacional. Estos productos son efectivamente comercializados y distribuidos por la viña y son ampliamente reconocidos por el signo ANGELUS. En síntesis, la expresión "ANGELUS" corresponde a una marca creada, difundida y utilizada profusamente por su mandante a nivel nacional e internacional que es virtualmente idéntica al nombre de dominio disputado, por lo que su uso por parte de un tercero causará un grave perjuicio a su representada.
e) Que es reconocida y lógica la conducta de los usuarios de Internet de ingresar a los sitios mediante nombres que les son familiares. En este caso, un usuario asociará inmediatamente el nombre de dominio "ANGELUSS.CL" a un sitio en Internet con información relativa a su mandante MONTES, S.A., y específicamente a sus reconocidos productos que efectivamente se distingan con dicho signo y que poseen un alto nivel de reconocimiento en el mercado del vino. Para reforzar lo anterior, especialmente la asociación en Internet de la expresión "ANGELUS" con su mandante, resulta determinante considerar que MONTES, S.A. ya es titular de un nombre de dominio virtualmente idéntico a dominio de autos; a saber: ANGELUS.CL. Este nombre de

dominio es sólo una muestra más del mejor derecho que asiste a su representada respecto del nombre del dominio en disputa, pues "ANGELUSS.CL", es prácticamente idéntico a ANGELUS.CL, situación que generará un alto nivel de confusión e incerteza en los usuarios de la Red.

f) Que el demandado de autos procedió a solicitar después que su representada el dominio "ANGELUSS.CL", (virtualmente idéntico al nombre del producto de su mandante "ANGELUS"), agregando solamente una letra "S", lo que no tiene mérito creativo alguno ni puede ser considerado bajo ningún punto de vista como un elemento diferenciador. Con ello, sólo se aumenta el riesgo de confusión ya que cualquier usuario de Internet enfrentado al nombre de dominio "ANGELUSS.CL" podrá lógicamente inferir o incluso por error creer, que se trata de un sitio perteneciente a su mandante en el cual podrá encontrar información para acceder a los productos vitivinícolas de su mandante, que se distinguen en el mercado bajo el signo "ANGELUS". Sostenemos que esta asociación será inevitable: MONTES, S.A. es una de las viñas más reconocidos en su rubro y la misma suerte corren todos sus productos, entre ellos ANGELUS. Un consumidor podrá legítimamente pensar, que ANGELUSS.CL es un sitio en el cual se entrega información acerca de los productos que la famosa viña MONTES distingue con su marca ANGELUS.

g) Que para esta parte resulta clara la vinculación que existe entre el nombre de dominio en disputa y VIÑA MONTES, pues es idéntico al nombre con el cual se identifican sus productos, imagen corporativa, nombre de dominio y marcas comerciales de su representado, marcas comerciales que se encuentran debidamente registradas en Chile. Su mandante no ha hecho más que legítimamente solicitar como nombre de dominio, una expresión con la cual se identifica en el mercado y respecto del cual tiene derechos previos e intereses legítimos.

h) Que es importante señalar que el artículo 14 del Reglamento dispone expresamente que "*Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros*".Que es importante rescatar lo señalado en la sentencia recaída en el arbitraje del nombre de dominio promain.cl. En dicho fallo, se concluyó que se procedía a asignar el nombre de dominio en disputa a: "…la parte que sí ha acreditado oportunamente ser titular de derechos marcarios preexistentes sobre un signo que coincide en lo esencial con el referido nombre de dominio en disputa.".

i) Que la función básica de todo nombre de dominio es aquella consistente en poder identificar e individualizar correctamente a cada usuario de Internet, función que en caso de ser otorgado el dominio en disputa al segundo solicitante de autos no se estaría cumpliendo.

j) Que el explosivo desarrollo y masificación de la red de interconexión mundial de computadores Internet, ha dado lugar en los últimos años a una serie de conflictos de carácter jurídico. Uno de dichos conflictos, ha tenido relación con los denominados "nombres de dominio" que se utilizan en dicha red. En palabras muy sencillas, el nombre de dominio consiste en una "dirección electrónica" o bien una "denominación" por medio de la cual un usuario de Internet es conocido y se identifica dentro de esta red, para de esta forma poder utilizar los diversos servicios que dicho medio de comunicación ofrece, tales como páginas Web, correo electrónico, conversaciones instantáneas, etc. El concepto de nombre de dominio lleva implícita la idea de poder identificar a cada usuario en Internet, de forma tal que quien se identifique como, por ejemplo, IBM, SAMSUNG o PEPSI, efectivamente corresponda a dicha entidad, organización o empresa. De lo contrario, el concepto de la red mundial Internet carecería de sentido y se transformaría en un instrumento confuso, caótico y de escaso valor comercial.

k) Que como consecuencia del radical aumento de usuarios de Internet, se han sucedido conflictos cuyo escenario ya no es el mundo real sino el mundo virtual que constituye Internet. De esta forma, el derecho ha debido abocarse al estudio de dichos conflictos, y las subsecuentes propuestas de resolución de los mismos. En este sentido, cabe señalar que en el derecho comparado, y por cierto en los últimos años también por la uniforme jurisprudencia en nuestro país, se ha efectuado una inmediata y lógica relación entre los nombres de dominio y las marcas comerciales. En efecto, los

nombres de dominio comparten un sinnúmero de aspectos, características y propósitos con las marcas comerciales, de tal entidad que permiten sostener que los nombres de dominios, además de la función técnica que cumplen, tienen un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes o servicios que se ofrecen vía Internet, buscando evitar que los consumidores caigan en errores o confusión con respecto a ellos, facilitando así el comercio. Finalmente, se puede agregar que han pasado a constituir un medio de publicidad donde se informa a los consumidores acerca de los productos y fortaleciéndose así la marca. En razón de lo anterior, hemos señalado que la resolución de los conflictos por asignación de nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros, en atención a la titularidad de registros marcarios para el signo pedido como nombre de dominio. Su mandante cuenta con diversos registros marcarios, en Chile y el extranjero, que corresponden o bien se estructuran en base a la denominación "ANGELUS" y que son por ende, virtualmente IDÉNTICOS al nombre de dominio disputado. El propósito de los nombres de dominio es la identificación adecuada de su titular y como lógica consecuencia, de los productos y servicios que se transan en el mercado virtual de la red Internet. Por su parte, el objetivo final de una marca comercial es precisamente el mismo, esto es, la distinción por medio de un signo, del origen de los bienes y servicios que se transan en el mercado real.
m) Que existen normas legales que apoyan de manera clara el criterio sostenido en la presente demanda: ICANN Con fecha 1º de enero del año 2000, entró en vigencia la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy "UDRP") desarrollada por la Corporación de Nombres y Números Asignados a Internet (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers "ICANN"). Dicha política reconoce como criterio fundamental para la resolución de dichos conflictos, la titularidad de registros marcarios idénticos o similares con el dominio en cuestión. En efecto, en su título preliminar dicha normativa señala que se considerarán como fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de dominios si: a) *"El nombre de dominio otorgado es idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de la cual la parte demandante tiene derechos."*ICANN es, a nivel mundial, la entidad con mayor autoridad en esta materia, toda vez que constituye la reunión de comunidades participantes en Internet de mayor envergadura, tales como asociaciones profesionales, legales, de usuarios, proveedores, etc. OMPI El Informe Final de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), así como las Opiniones del Panel OMPI Sobre Ciertas Preguntas Relacionadas con el UDRP (*WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions*), establecen que en el procedimiento de revocación de un nombre de dominio se deben considerar circunstancias tales como que el dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca comercial, que el titular del dominio no tenga derechos o intereses legítimos sobre él, o cuando se ha registrado el dominio de mala fe. NIC – CHILE Por otra parte, los criterios antes enunciados han sido recogidos por los artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC-Chile. En particular, el artículo 22 del referido reglamento, en su primer párrafo, letra a), señala que: "*Art. 22.- Será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe. La inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva cuando se cumplan las tres condiciones siguientes: Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido."* Asimismo, hay que tener presente que en el caso de autos si se asignara el nombre de dominio al demandado se estaría produciendo una dilución de la expresión "ANGELUS", que sirve para identificar a los famosos productos y actividades comerciales de mi mandante en el rubro vitivinícola, lo que además evidentemente inducirá a error a los usuarios de Internet. En síntesis, el criterio que reconoce la relación existente entre nombres de dominio y marcas comerciales es un hecho universalmente aceptado, y por tanto, corresponde su aplicación a la resolución del conflicto suscitado en estos autos. Lo anterior es especialmente relevante en este caso, dado que mi mandante es titular de la marca comercial "ANGELUS" ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial.

n) Que un nombre de dominio debe ser la parte que le ha conferido al mismo, fama, notoriedad y prestigio. Las marcas notorias, esto es las reconocidas por la mayoría de la población en un lugar determinado, son objeto de una especial protección, la que se amplía más allá de los productos o servicios cubiertos por la misma marca. Evidentemente que la aplicación de este criterio obliga a concluir que esta parte tiene mejor derecho respecto del nombre de dominio "ANGELUSS.CL". Ello se debe a que la marca "ANGELUS" es una expresión famosa y notoria a nivel nacional e Internacional, producto de la calidad de sus productos y la publicidad que su mandante ha realizado de los mismos. Incluso más, las actividades comerciales de MONTES, S.A. ligadas al rubro vitivinícola en el cual participa activamente su mandante, son reconocidas por medio de la expresión ANGELUS, así como por imágenes y signos distintivos que aluden a los ángeles o ANGELUS desde sus inicios. Por lo tanto, corresponde la aplicación de este principio a la resolución del conflicto suscitado en estos autos y asignar el nombre de dominio "ANGELUSS.CL" a su mandante.
ñ) Que resulta de toda lógica y justicia que quien ha creado una denominación para distinguir sus productos y actividades comerciales, quiera ampararla y protegerla de terceros que se pretenden aprovechar de ella, toda vez que dichos nombres suponen cuantiosas sumas invertidas en infraestructura, personal y otra serie de bienes tangibles. El signo ANGELUS identifica a la viña MONTES S.A. y a sus productos y actividades comerciales en el mundo del vino, reconocidas por este signo, entre los consumidores chilenos y extranjero.
o) Que tendrá un mejor derecho sobre un nombre de dominio indicativo de algún producto o servicio, el solicitante que efectivamente ofrezca dichos productos y servicios. Su mandante ha creado y posicionado el signo "ANGELUS" en el mercado, utilizando profusamente esta expresión e invirtiendo cuantiosas sumas de dinero en ella. Por su parte, la contraria en nada se relaciona con signo en cuestión ni mucho menos con el rubro del vino, por lo que su oposición carece de todo sentido y fundamento.
p) Que corresponderá asignar el nombre de dominio en conflicto a la persona o entidad cuya marca, nombre, u otro derecho o interés pertinente sea idéntico o muy similar al mismo. En razón de lo anterior, el nombre de dominio en conflicto debe ser asignado a su mandante, ya que es ella quien ha creado y utilizado profusamente la expresión "ANGELUS" en el mercado y quien la ha registrado como marca comercial y nombre de dominio, siendo ésta virtualmente idéntica al dominio de autos. Finalmente, a este respecto, cabe hacer presente que este criterio ha sido recogido por la jurisprudencia nacional como en el fallo reciente de 21 de mayo de 2006 sobre nombre de dominio "viñasdelmaipo.cl": "*El criterio de la identidad señala que el nombre de dominio en disputa se debe asignar a quien tenga una más estrecha relación con el mismo...*".
q) Que el Convenio de París, promulgado en Chile mediante el Decreto N° 425 del Ministerio de Relaciones Exteriores, y publicado en el Diario Oficial con fecha 30 de septiembre de 1991, en su artículo 6 Bis establece que: "*Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.*"Esto implica que las marcas famosas y notorias, como es el caso de "ANGELUS" han de protegerse especialmente por los países miembros de la Unión, toda vez que de su explotación no autorizada deriva, por un lado, en la dilución del poder distintivo intrínseco de dichas marcas y por otro, en el aprovechamiento de una notoriedad ajena para promocionar productos y servicios que no han contribuido a la creación de dicha notoriedad, con los consecuentes perjuicios que ello acarrea para titular de la marca famosa y notoria. Por lo demás, de otorgarse el nombre de dominio en conflicto a un tercero, los usuarios de Internet asociarían dicho nombre a sui representada, o deducirían

lógicamente que se trata de un sitio de propiedad su mandante, incurriendo en un error y causando confusión ya que el demandado en nada se relaciona con sui representado. Agrega el artículo 10 bis del Convenio de París, sobre competencia desleal, lo siguiente: *1) Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal. 2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.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.*Por lo señalado precedentemente, es evidente la confusión que se produciría de otorgarse el nombre de dominio en disputa a un tercero que en nada se relaciona con su representada, ya que como se señaló anteriormente, la expresión "ANGELUS", virtualmente idéntica al nombre de dominio solicitado por su mandante "ANGELUSS.CL", corresponde y se asocia directamente a su mandante al constituir el elemento con el cual de identifican los productos y actividades comerciales de la reconocida viña MONTES, S.A. Los artículos señalados del Convenio de París recién citado, tiene plena vigencia y aplicabilidad en Chile y rango de Ley.

r) Que la expresión "ANGELUS" que identifica a los famosos productos de sumandante en el mercado, se utiliza efectivamente en Internet asociada a VIÑA MONTES S.A. En efecto, al ingresar al sitio www.monteswines.cl, se podrá apreciar que éste se encuentra activo y contiene abundante información acerca de los productos y de la viña misma. Esto da cuenta del alto nivel de fama, notoriedad y reconocimiento que los servicios de su mandante poseen bajo el signo "ANGELUS": los usuarios de Internet identifican y asocian la expresión "ANGELUS" con sui mandante. Por ello, sostenemos firmemente que, cualquier persona, al enfrentarse o ingresar al dominio "ANGELUSS.CL", claramente lo relacionará con su mandante y no con UNIVERSIDAD SAN SEBASTIÁN.

s) Que para respaldar sus dichos el primer solicitante acompañó los siguientes documentos:

1.- Fotocopia del poder otorgado a favor de Sargent & Krahn.

2.- Fotocopia de la delegación de poder.

3.- Fotocopia de su patente de abogado al día.

4.- Copias simples de los certificados de registro marcario individualizados en el Nº 2 de esta presentación.

5.- Copia simple del certificado obtenido del sitio Web www.nic.cl, que acredita la titularidad de su mandante sobre el nombre de dominio individualizado en el Nº 3 de esta presentación.

6.- Impresión del sitio Web www.monteswines.com, sitio oficial de su mandante, en el cual aparece su historia y vasta trayectoria en el mercado del vino, así como sus productos y actividades, las que como se puede apreciar se distinguen por el uso del ANGELUS como signo distintivo.

7.- Copia del sitio Web http://el-observatorio-politico.blogspot.com/2009/08/coleccionvinos-vina-montes-angeles-los.html, en el que aparece un reportaje titulado "Viña Montes: ANGELES, a los hombres, a la tierra y al vino", en el cual se da cuenta de su historia y reconocimiento en el mercado del vino, así como la vinculación que poseen con el signo ANGELUS y su uso como símbolo distintivo.

8.- Impresión del sitio Web www.mercantil.com, en el cual aparece un perfil comercial de su mandante, en el cual se destacan sus marcas más importantes, entre ellas ANGELUS.

9.- Copia de sentencia arbitral recaída sobre el nombre de dominio promain.cl

10.- Copia de sentencia arbitral recaída sobre el nombre de dominio www.viñasdelmaipo.cl.

OCTAVO: Que como consta a fojas 78, con fecha 18 de enero del 2.011, este Tribunal arbitral, tuvo por presentada demanda por don Alfredo Montaner Lewin, abogado, en representación del primer solicitante, y en cuanto a los documentos se tuvieran por acompañados con citación.

NOVENO: Que como consta a fojas 79, con fecha 14 de enero del 2.011, don Rodrigo León Urrutia, en representación del segundo solicitante en estos autos hizo presente a este Tribunal lo siguiente:
a)Que La internet en su regulación y evolución ha resultado incierta y errática, constituyendo un gran desafío para los legisladores y jueces el intentar armonizar esta nueva realidad con los principios generales del derecho. En esta evolución legal, uno de los principios fundamentales del derecho económico tiene que ver con el hecho de que a los actores comerciales les asiste el derecho a "capitalizar" su trayectoria comercial, como justo tributo al desarrollo de actividades honestas, creativas y emprendedoras, cuya protección legal en definitiva se traduce en una protección del bien común. Esta disquisición, que apela a los principios básicos del derecho económico, resulta esencial para entender la pretensión de su mandante, y se traduce en una firme y radical llamado a que una realidad como la Internet no puede, de un día para otro, so pretexto de deficiencias en la concepción y regulación de dicha realidad, quebrar o negar principios esenciales del actuar económico humano, como es caso de que la iniciativa y esfuerzo de la personas en la producción de un bien o servicio que beneficia a la comunidad deben ser amparados.
b) Que en este sentido, quiere que este caso sea evaluado más allá de la tentación de aplicar simplistamente el principio "*First Come First Served*", que en muchos casos involucra una profunda injusticia, y da una mala señal a los actores económicos. En efecto, afortunadamente los criterios que están aplicando los árbitros de Internet en el mundo entero, se han ido refinando, de manera que estos jueces han ido mas allá del miope criterio inicial "*first come first served*", para analizar los conflictos a la luz de los principios generales del derecho y de la tesis del "mejor derecho". Así, esta concepción impuesta desde el horizonte de los ingenieros "llegué primero y punto", ha sido superada y su mandante solicita encarecidamente que al fallarse este caso, se analice desde una perspectiva global integral, de manera que el Señor Arbitro, no sea víctima de la trampa "first to file" que originalmente mal iluminó la solución de este tipo de conflictos, generando fallos que analizados hoy con perspectiva, aparecen como aberrantes y antijurídicos. Dado el carácter que poseen los productos y servicios entregados por su mandante, éste se ha preocupado de resguardar su imagen, hecho que le ha posibilitado ser una de las empresas líderes en su rubro.
c) Que la Universidad San Sebastián empieza sus funciones en el año 1989, y desarrolla una serie de carreras aumentando su infraestructura y capacidad instalada con el correr de los años. Cuenta con Facultades de Medicina, Arquitectura, Derecho, Ingeniería, entre otras. Es así que su representada tiene registrada la marca SAN SEBASTIAN bajo los registros nº 605.415 y 605.412 Como se puede apreciar, su cliente ha buscado proteger sus activos marcarios en forma principal, en lo que respecta a la expresión SAN SEBASTIAN. Su representada ha protegido su capital intelectual y comercial a través de una gran cantidad de registros marcarios de su marca además del nombre de dominio registrado por su representada USS.CL
d) Que el elemento principal del nombre de dominio USS, característico de sui representada, lo que coincide con el nombre de dominio de autos ANGELUSS.CL, por el solo hecho anteponer las letras "ANGEL" a USS, no lo hacen un signo distintivo e identificatorio en la red. Consecuencia de lo anterior, considera injusto que un tercero se aprovecha del prestigio ganado por otro, ya que no favorece un saludable desarrollo económico, considera a este tipo de conductas son perniciosas para el sistema económico y no se avienen a los principios económicos y jurídicos que informan nuestro ordenamiento jurídico.
e) Que el nombre de dominio ANGELUSS.CL se identifica inequívocamente con su mandante y sus marcas comerciales, por lo que la sola confundibilidad de conceptos es antecedente suficiente como para que el dominio en cuestión sea asignado a su mandante. El artículo 14 del reglamento NIC CHILE, el cual señala: "Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros. NIC Chile, sin estar obligado a ello, podrá solicitar el pronunciamiento de un árbitro, a costa del solicitante, de acuerdo a las normas del Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Anexo 1 de esta

reglamentación, en aquellos casos que el dominio solicitado vulnere y contraríe ostensiblemente las normas y principios descritos en el inciso precedente. En este caso, se suspenderá la tramitación del dominio solicitado hasta que se dicte la sentencia correspondiente".
f) Que el artículo 22 si bien está en el acápite de la revocación, sugerimos al Sr. árbitro revisar y rescatar el espíritu de la norma, en cuanto abona la tesis de su mandante: "Será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe. La inscripción de un nombre de 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 producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido. b. Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio, y c. Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe. La concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin que su enunciación sea taxativa, servirá para evidenciar y demostrar la mala fe del asignatario del dominio objetado: d. Que existan circunstancias que indiquen que se ha inscrito el nombre de dominio con el propósito principal de venderlo, arrendarlo u otra forma de transferir la inscripción del nombre de dominio al reclamante o a su competencia, por un valor excesivo por sobre los costos directos relativos a su inscripción, siendo el reclamante el propietario de la marca registrada del bien o servicio, e. Que se haya inscrito el nombre de dominio con la intención de impedir al titular de la marca de producto o servicio reflejar la marca en el nombre de dominio correspondiente, siempre que se haya establecido por parte del asignatario del nombre de dominio, esta pauta de conducta. f. Que se haya inscrito el nombre de dominio con el fin preponderante de perturbar o afectar los negocios de la competencia. g. Que usando el nombre de dominio, el asignatario de éste, haya intentado atraer con fines de lucro a usuarios de Internet a su sitio web o a cualquier otro lugar en línea, creando confusión con la marca del reclamante.
g) Que el tema de la dilución de la imagen comercial o marcaria, en cuanto a que si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresión identificatoria cuasi-idéntica a las marcas, dominios y razón social de su representada, como eventualmente podría ocurrir, que identifique servicios que no correspondan a ella, indudablemente empezará a generar un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a los signos registrados por su mandante. Esta situación además de ser injusta resulta contraria a derecho ya que se está afectando el derecho de propiedad que su mandante tiene sobre su imagen y signos, y respecto de los cuales posee protección de rango legal y constitucional. En definitiva, lo anterior se traduce en un importante atentado a la "identidad comercial", un concepto que es reconocido como uno de los activos más importantes de la empresa y que amerita por tanto, la máxima protección jurídica.
h) Que de acuerdo al orden público económico, los consumidores deben poder distinguir adecuadamente la procedencia empresarial de los productos y servicios que se le ofrece en el mercado, hecho que claramente se vería afectado en caso de concederse el dominio de autos a la contraria. Más aún de consideraciones económicas, el uso que se le pueda dar al dominio ANGELUSS.CL puede generar en consecuencias económicas para su cliente, pero también de confusión para el público y la sociedad chilena en general, lo que no puede admitirse en ningún caso.
i) Que el improbable otorgamiento a la contraria del dominio en cuestión generará todo tipo de confusiones y errores en el mercado y sociedad chilena respecto de la procedencia empresarial y oficial de los productos o servicios que pretenda distinguir el primer solicitante con el concepto ANGELUSS.CL, dado que los consumidores la identificaran con su mandante Asimismo, todo este capital de posicionamiento, honestamente adquirido y en virtud de un trabajo serio y profesional, se perdería, se diluiría y daría pie a confusiones.
j) Que la contraparte NO POSEE un derecho equivalente al suyo, como lo es un registro de marca comercial, sobre el cual tiene un derecho de propiedad, que es anterior a la solicitud del nombre de dominio de la contraria, correspondiendo a un derecho real, exclusivo, absoluto, que opera *erga*

omnes sobre el signo protegido por nuestra Constitución Política de la República en el artículo 19 Nº 24 y 25.En suma, buena fe, interés legítimo y marcas registradas, y presencia comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados, el uso que actualmente le está dando la parte contraria al nombre de dominio de autos en contravención a las marcas de nuestra cliente y orden público, todos estos son elementos que perfilan a su mandante como titular de "un mejor derecho" para optar al dominio en cuestión.
k) Que para respaldar sus dichos el primer solicitante acompañó los siguientes documentos:
1.- Documentos que dan cuenta de su personería y de su calidad de abogado habilitado para el ejercicio de la profesión.
2.- Copia de certificado emitido por el sitio web del Departamento de Propiedad Industrial de los registros 605.415, marca SAN SEBASTIAN que cubre precisamente la educación técnica y capacitación.
3.- Copia de certificado emitido por el sitio web del Departamento de Propiedad Industrial de los registros 605.412, marca SAN SEBASTIAN que cubre precisamente la organización de eventos educativos
4.- Informe de las marcas de su representada que incluyen la expresión SAN SEBASTIAN
5.- Informe de los nombres de dominio de su representada que incluyen la expresión USS.
DECIMO: Que como consta a fojas 96, con fecha 18 de enero del 2.011, este Tribunal Arbitral, tuvo por presentada la demanda por don Rodrigo león Urrutia en representación del segundo solicitante, y tuvo por acompañados los documentos con citación.
DECIMO PRIMERO: Que como consta a fojas 97, con fecha 19 de enero del 2.011, este Tribunal Arbitral declaró abierto el periodo de respuestas por cinco días hábiles venciendo en consecuencia el día miércoles 26 de enero del 2.011.
DECIMO SEGUNDO: Que como consta a fojas 98, doña María Josefina Mora Arias, abogado, en representación del primer solicitante, evacuo el traslado conferido por este Tribunal, indicando lo siguiente:
a) Que su mandante es el primer solicitante del nombre de dominio en disputa, y en cuanto tal se encuentra amparado por la presunción que recoge el principio "*first come, first served*". Sobre este punto, quisiéramos señalar lo siguiente. Si bien este criterio tiene aplicación en aquellos casos en que ninguna de las partes puede acreditar un mejor derecho, creemos que este principio sirve de apoyo a la argumentación y material probatorio que mi mandante ha presentado y acompañado en tiempo y forma y que dan cuenta de su legítimo interés en relación con este nombre de dominio. En este sentido, su mandante ha solicitado este nombre de dominio legítimamente y fundado en un interés real y efectivo con el objeto de publicitar sus productos vitivinícolas conocidos mundialmente por la expresión ANGELUS. Cabe reiterar que se trata de una expresión que se utiliza en el mercado real y en Internet, asociada a su mandante. De este modo, y tal como se señala en la sentencia de asignación de nombre de dominio "todochile.cl", una vez que se genera el conflicto de asignación de nombres de dominio los solicitantes se deben encontrar en una situación de igualdad, y sobre esa base se debe analizar cuál de las partes tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto. El principio en comento debe aplicarse cuando las partes se encuentren en un plano de igualdad en cuanto a los derechos que cada una posee sobre un determinado nombre de dominio, de modo tal que ante la imposibilidad de determinar a cual se le ha de asignar el dominio en definitiva, se opta por asignar finalmente el dominio de que se trate a aquella parte que primero lo solicitó. Lo anterior, cree que es un argumento adicional a los fundamentos que dan cuenta del mejor derecho de su mandante sobre el nombre de dominio.

b) Que la demandada de autos pretende fundamentar su supuesto mejor derecho en base a la marca registrada SAN SEBASTIAN ya a su dominio USS.CL, alegando que el elemento principal de su representada (USS) coincide con el nombre de dominio de autos. En este sentido, el segundo solicitante sostiene que:"…*Nuestra representada ha protegido su capital intelectual y comercial a través de una gran cantidad de registros marcarios de su marca además del nombre de dominio*

registrado por su representada USS.CL. Es decir el elemento principal del nombre de dominio USS, característico de su representada, lo que coincide con el nombre de dominio de autos ANGELUSS.CL, por el solo hecho anteponer las letras "ANGEL" a USS, no lo hacen un signo distintivo e identificatorio en la red.'"" Resulta relevante hacer la siguiente precisión: la contraparte alega que "el nombre de dominio ANGELUSS.CL se identifica inequívocamente con su mandante y sus marcas comerciales", basándose en que el dominio en conflicto "ANGELUSS.CL" contiene las iniciales que distinguen a la Universidad San Sebastián (USS). Por lo que cree que la contraria está forzando un argumento para hacer aplicable al presente caso una cuestión que a todas luces no ocurre. Usando las mismas palabras de la contraparte, sostiene que es MONTES S.A., como titular de la marca "ANGELUS", quien se identifica inequívocamente con el dominio ANGELUSS.CL, ya que su marca está íntegramente contenida el nombre de dominio de autos, agregándose sólo una S. La contraria sostiene que "*por el solo hecho de anteponer las letras "ANGEL" a USS, no lo hacen un signo distintivo e identificatorio en la red".* Considerando que las letras USS pueden contenerse en las más diversas palabras y expresiones, estima que "ANGEL" es un elemento más que suficiente para distinguir y conferir individualidad al dominio solicitado por su mandante. Y si a eso se le suma que ya es titular de la marca ANGELUS y del dominio ANGELUS.CL, las razones presentadas por la contraparte le resultan del todo impertinentes al presente caso.

c) Que la contraparte que "…Si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresión identificatoria cuasi-idéntica a las marcas, dominios y razón social de su representada, como eventualmente podría ocurrir, que identifique servicios que no correspondan a ella, indudablemente empezará a generar un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a los signos registrados de su mandante. Esta situación además de ser injusta resulta contraria derecho ya que se está afectando el derecho de propiedad que su mandante tiene sobre su imagen y signos, y respecto de los cuales posee protección de rango legal y constitucional".Hace propia la frase anterior ya que, de asignarse el dominio a la contraria, quien realmente se vería afectado por la circulación a nombre de un tercero de una expresión identificatoria cuasi-idéntica a sus marcas y dominios es su mandante; que como ya se ha señalado, es titular de la marca "ANGELUS" y del dominio ANGELUS.CL. Por su parte, no se ve como la marca SAN SEBASTIAN a que alude la contraparte podría verse confundida con ANGELUSS.CL, sin perjuicio de que su dominio USS.CL es sólo coincidente con el dominio en conflicto en tres letras de ocho que lo conforman. Por ello, el "atentado a la identidad comercial" lo estaría sufriendo en realidad, su mandante, en caso que el dominio de autos fuera asignado a la contraria.

d) Que los productos y actividades de la VIÑA MONTES S.A. se han distinguido, desde sus inicios en 1987, por el uso de ángeles como signo característico (ANGELUS), convirtiéndose en un símbolo que los usuarios y consumidores vinculan inmediatamente con su mandante. Al respecto es fundamental destacar que su mandante ha registrado las marcas "ANGEL" y "ANGELUS", siendo posicionados sus productos y actividades bajo estos símbolos, tanto en Chile como en el extranjero. En este sentido, cree importante reiterar que conforme a la documentación debidamente acompañada en este procedimiento, su mandante es famoso a nivel mundial por sus vinos. Muy por el contrario, la demandada no tiene registros ni solicitudes pendientes para la expresión constitutiva del nombre de dominio en disputa. A lo sumo tiene un dominio (USS.CL) que consiste en 3 letras que se encuentran fortuitamente incluidas en el dominio pedido por su mandante ANGELUSS.CL, sin que de ello se desprenda ningún riesgo de confusión ni mucho menos de intención de aprovechamiento como lo ha consignado la contraria.

e) Que el signo USS como tal ni siquiera está registrado como marca por la contraparte y sí se encuentra inscrito por terceros. A modo de ejemplo: registro 705.356, "USS" denominativa, a nombre de AGRICOLA PANQUEHUE S.A. Por su parte, su mandante es titular de varios registros marcarios para la expresión "ANGELUS" en Chile y el extranjero, virtualmente IDENTICOS al nombre de dominio en disputa.

f) Que "ANGELUS" corresponde a la expresión con la que se distinguen los productos que efectivamente se comercializan en el mercado y a través de Internet, mientras que la Universidad San Sebastián no comercializa, ni tiene ningún producto o servicio designado con dicha expresión..
g) Que la contraria en su presentación atribuye a la solicitud de su mandante una connotación de aprovechamiento. Estima pertinente entonces dejar en evidencia que esta es una imputación injusta y destemplada, toda vez que su mandante ha solicitado primero este nombre de dominio, de buena fe y legitimado por tener derechos previos respecto de una expresión que coincide con el dominio solicitado, esto es ANGELUS**.** Por lo demás, es de público conocimiento que MONTES S.A., es una prestigiosa VIÑA Chilena que ningún interés puede tener en intervenir en el rubro de la Universidad ni mucho menos aprovecharse de su reconocimiento.
h) Que la contraparte en su escrito señala: "el uso que actualmente le está dando la parte contraria al nombre de dominio de autos en contravención a las marcas de nuestra cliente y orden público, todos estos son elementos que perfilan a su mandante como titular de "un mejor derecho" para optar al dominio en cuestión." Le parece poco seria la argumentación de la contraparte. No es cierto que esta parte este haciendo uso actual del dominio, por ende, malamente podría estar contraviniendo las marcas de la contraparte, mucho menos transgrediendo el orden público.
i) Que la conducta de su mandante al solicitar el dominio de autos obedece sencillamente al legítimo interés de usar y proteger una expresión respecto de la cuál tiene derechos previos y no hay en ello ninguna conducta perniciosa para el sistema como livianamente lo ha declarado la contraria. Su mandante tiene un interés real, concreto y legítimo respecto de este nombre de dominio, toda vez que los usuarios de Internet, al acceder al mismo, racional y lógicamente concluirán que es de su propiedad y que en él se publicitan sus productos. En este caso se debe tener presente que el nombre de dominio en disputa se estructura única y exclusivamente en base a una expresión que es marca comercial y nombre de los productos de su mandante.
DÉCIMO TERCERO: Que como consta a fojas 104, con fecha 03 de marzo del 2.011, este Tribunal Arbitral, tuvo por evacuado el traslado del primer solicitante.
DÉCIMO CUARTO: Que a fojas 105, doña María José Arancibia Obrador, en representación del segundo solicitante hizo presente a este Tribunal lo siguiente:
a) Que el nombre de dominio del cual es titular la Viña Montes es angelus.cl no se encuentra activo**,** como asimismo, una búsqueda rápida en Google nos demuestra que la Viña Montes no es conocida y reconocida en el mercado con la marca ANGELUS, el primer resultado es sobre su significado en Wikipedia, correspondiendo a una devoción mariana. Ello nos hace concluir además que dicha expresión no es una creación propia de Viña Montes.
b) Que el nombre de dominio en disputa angeluss.cl también se encuentra inactivo de acuerdo a la impresión que se acompaña en un otrosí de esta presentación.
c) Que no estamos como lo señala el primer solicitante en un caso de typosquatting, caso que se da cuando una marca es FAMOSA Y NOTORIA cosa que a todas luces no ocurre con la marca angelus. Así la propia prueba que emana del primer solicitante lo que busca es causar confusión, ello por cuanto se muestra en la propia demanda diversas imágenes de los productos de la viña montes, pero ellas son impresiones NO desde la pagina web de angelus, como se trata hacer creer sino del sitio .com que ellos tienen el cual es http://www.monteswines.com ni en ella puede verse que exista una publicidad relacionada con angelus.
d) Que estamos en presencia de una actitud que busca apropiarse de todas las combinaciones de los nombre de dominio que se parezcan a la marca registrada. En caso de lograrlo vaticinamos que va a tener el mismo fin, es decir será una página sin contenido, con ello se desvirtúa la finalidad de los nombres de dominio y de las páginas web, que es de tener información al respecto y contenido.
e) Que en cuanto al typosquatting es carga del primer solicitante acreditar que nuestro actuar haya sido con ese propósito es más fácil o probable que dicho fenómeno ocurra cuando el primer solicitante no tenga un derecho válido sobre el nombre de dominio. Podemos concluir que no puede de antemano el primer solicitante invocar a su respecto el derecho de marcas o nombres comerciales notoriamente conocidos o renombrados, registrados, por exigir este argumento por antonomasia, el

uso de los signos invocados como distintivos de productos, servicios o actividades, aún totalmente distintos de los distinguidos por tales signos en su condición de marca registrada.
f) Que si bien la utilización del nombre de dominio inscrito no es un requisito para su mantención, la mera inscripción y acumulación de nombres de dominio sin ser utilizados, desnaturaliza esta institución, pudiendo constituirse con el tiempo en una práctica que entorpezca el desarrollo de la red Internet, más aún si consideramos el carácter único y exclusivo que el funcionamiento de la red exige respecto de cada cadena de caracteres alfanuméricos utilizada como nombre de dominio. Lo cual es justamente lo que ha realizado el primer solicitante al tener ambos sitios inactivos y detentar una marca que no tiene el carácter de famosa y notoria como tratan de dar por sentado.
g) Que para respaldar sus dichos, este solicitante ha acompañado los siguientes documentos:
1.-Impresión del sitio web angeluss.cl.
2.- Impresión de la búsqueda en Google de la palabra angelus.
3.- Impresión del sitio angelus.cl dando cuenta que se encuentra inactivo.
DECIMO QUINTO: Que como consta a fojas 107, con fecha 03 de marzo de 2011, este Tribunal Arbitral, tuvo por evacuado el traslado del segundo solicitante y por acompañados los documentos, con citación.
DECIMO SEXTO: Que como consta a fojas 108, con fecha 08 de marzo de 2011, este Tribunal Arbitral resolvió 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, que atendido lo expuesto en la parte expositiva anterior, ejerciendo actividades comerciales similares y legítimas, 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 letras o signos "uss" como componentes, en ningún caso permite sostener que se trata de un solicitante de mala fe, más todavía cuando se trata de expresiones genéricas no exclusivas ni excluyentes, que no identifican productos específicos que únicamente uno de ellos comercialice, sino que se trata de consonantes que unidas coinciden con las tres primeras consonantes de su razón social (sigla), lo que puede entenderse como una mera coincidencia, y no como un animo de aprovecharse del prestigio de uno u otro solicitante en el ámbito comercial. Que, asignar el nombre de dominio "angeluss" al segundo solicitante constituiría implícitamente otorgar una suerte de exclusividad o mejor derecho al segundo solicitante, respecto de expresiones que se refieran o incluyan la expresión "uss", fundado en el hecho de desarrollar una actividad comercial, determinada, con preferencia a otras actividades comerciales de otros rubros o de su mismo rubro. Lo anterior no resulta consistente con los principios de competencia leal y de la ética mercantil considerando que tanto la sigla "uss" y, desde luego, su unión en la expresión "angel" son expresiones genéricas, por lo que mal puede el segundo solicitante en este conflicto pretender un mejor derecho sobre la misma atendido el carácter genérico de los términos en cuestión. Por esa razón, se desecha la argumentación del segundo solicitante; en orden a considerar que la solicitud del primero se considere una inscripción abusiva o realizada de mala fe.
TERCERO: 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 Montes S.A. tiene un respaldo claro y objetivo, confirmatorio de la buena fe de su solicitud, por lo que corresponde aplicar el referido principio.
CUARTO: Que el primer solicitante ha invocado y acreditado como mejor derecho el argumento de poseer una empresa llamada "Montes S.A." dedicada a la distribución y comercialización de vinos de gran calidad, y desde sus inicios ha utilizado como signos distintivos en el mercado la imagen de Ángeles en sus productos, como símbolo identificatorio, lo que lo ha llevado a inscribir como marcas comerciales las expresiones "Ángel", "Ángeles", "Ángel Andino" y " Angelus", inscripciones N° 799.872, 890.427 , 700.871 y 822.790, además del dominio angelus.cl, dominio cuya única diferencia con el solicitado radica en la existencia al final de la letra "s", letra que en si misma importa un plural cuando se une a un sustantivo o adjetivo, por lo que no puede considerarse de gran mérito creativo o diferenciador. De esta forma ha realizado cuantiosas inversiones para proteger estas marcas y asociarlas a sus productos, para lo cual ha acompañado documentos, contratos, copias de inscripciones de marcas y poderes, etc. que acreditan sus dichos, los que se bastan a si mismos para acreditar el ejercicio de una actividad comercial y empresarial legítima, lo que se denomina conducta comercial consistente.
QUINTO: 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.
SEXTO: Que a mayor abundamiento, este sentenciador conforme las facultades que le han sido otorgadas por el Reglamento, debe ajustarse en su actuar a la calidad de "arbitrador", en cuanto debe resolver en el sentido que la prudencia y la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por las partes por las que se rige este juicio. Que precisamente es sobre la base de estos principios que se ha valorado la prueba acompañada por el primer solicitante para respaldar su pretensión, creándose la convicción de que a este último corresponde el mejor derecho sobre el nombre de dominio "angeluss.cl".
SEPTIMO: El agregado "angel", a la expresión "uss" aporta suficiente originalidad y distinción. La unión de estos dos términos orientan al consumidor, unido además al hecho de que el dominio en cuestión contempla íntegramente una de las marcas del solicitante "Angelus", sobrando sólo la letra s, marca comerciales que ha registrado el primer solicitante ante el Inapi, lo que demuestra su clara intención en el ejercicio de sus actividades comerciales, estas 2 palabras o expresiones logran dotar a los nombres de dominio solicitados de la distintividad necesaria para diferenciarse de la familia de marcas y dominios invocadas por el segundo solicitante, el que a mayor abundamiento sólo ha inscrito la marca San Sebastián, y el dominio USS, por lo que no se ve que pueda existir confusión alguna en el usuario del dominio uss con el dominio que se solicita. De esta forma no se ve como pueda existir la confusión en el publico y usuarios de Internet, suponer lo contrario implicaría que ningún actor del mercado pudiera nunca, inscribir nombres de dominio con la expresión uss. Máxime aún cuando un usuario cualquiera para ingresar al sistema de Internet deberá digitar la expresión "angel" antes de uss, por lo que resulta muy difícil que se confunda con el mercado de clientes del segundo solicitante, personas que sólo deben ingresar la expresión uss, para identificar a su proveedor de servicios, por lo que la actividad les resultará ostensiblemente más fácil a estos clientes que a los del primero.
OCTAVO: Que, ambos solicitantes se dedican a rubros completamente distintos, no siendo competencia comercial uno del otro, por lo que no importa problema alguno dentro del mercado nacional, pues el publico al que accede uno y otro es completamente diverso, con lo que se

desvirtúa el argumento de que el sitio se esté requiriendo para dejarlo inactivo y que de esta forma nadie más lo posea.
NOVENO: 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 ha desarrollado a través de su empresa de trayectoria internacional , intereses similares a los del segundo solicitante, pero como protección al ejercicio de la libre competencia y una forma de evitar el monopolio, se preferirá al primer solicitante.
DECIMO: 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 finalidades 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 ambos solicitantes tienen marcas inscritas diferentes para diferentes bienes o servicios, por lo que no hay razón para preferir la una de la otra y a su vez, 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 "angeluss", como tampoco la pretendida identificación automática de los usuarios del segundo solicitante con el primero, máxime cuando ya cuentan con varios dominios a través de los cuales promocionan toda su actividad y están ampliamente difundido en su publicidad, como ha quedado acreditado en autos, y los usuarios del primer solicitante deben necesariamente digitar la palabra “angel” antes de acceder a la página del servicio, más bien, este temor se justifica de parte del primer solicitante, frente al segundo que al revés.
DECIMO PRIMERO: Que, teniendo en cuenta lo señalado reiteradamente por la E. Corte Suprema en el sentido de reconocer la amplia libertad para fallar de los árbitros arbitradores tal como se expresa, a modo meramente ejemplificador de entre muchos otros fallos en que se reconoce el mismo principio, considerando 8°, -REVISTA DE DERECHO Y JURISPRUDENCIA, TOMO XCIV (1997), Nº 2 (MAYO-AGOSTO), SECCIÓN 2- Recurso de Queja denegado en contra de Portales Coya, Mónica: *"...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".*
DECIMO SEGUNDO: Que, con lo relacionado en los considerados anteriores, este Tribunal ha formado convencimiento 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 a 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, pues no generaran confusión alguna entre los consumidores a los que accede la Universidad San Sebastián, 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 los nombres de dominio “angeluss.cl” al primer solicitante MONTES, S.A., RUT: 79.872.770-2.

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.