Re.: Arbitraje por la inscripción del nombre de dominio **boss.cl**
Oficio OF04680

VISTOS:

1. Que con fecha 23 de diciembre de 2004, don RENE WASFI HADDAD COSIO, solicita la inscripción del nombre de dominio **boss.cl**. Posteriormente, con fecha 11 de enero de 2005, HUGO BOSS AG, representada en calidad de contacto administrativo por doña SANDRA SEGUEL, solicita igualmente la inscripción del mismo dominio, quedando así trabado el conflicto materia de este arbitraje;

2. Que mediante Oficio OF04680, NIC Chile designa al infrascrito como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido dominio;

3. Que con fecha 22 de abril de 2005, el infrascrito acepta el nombramiento de árbitro, mediante resolución de la misma fecha en la cual, además, se cita a las partes a una audiencia de conciliación o de fijación de procedimiento para el día 2 de mayo de 2005, a las 11:00 horas, en El Regidor 66, Piso 10, Comuna de Las Condes, Santiago, siendo dicha aceptación notificada a las partes por correo electrónico y por carta certificada;

4. Que con fecha 2 de mayo de 2005, se efectúa el comparendo fijado para ese día, al que sólo asiste don JUAN FRANCISCO REYES TAHA, quien comparece en calidad de agente oficioso del Segundo Solicitante, HUGO BOSS AG y, asimismo, acredita haber consignado el monto fijado como honorarios provisionales por el árbitro. No asiste a la audiencia el Primer Solicitante, RENE WASFI HADDAD COSIO quien, sin embargo, manifiesta telefónicamente su interés en seguir adelante con el arbitraje;

5. Que en vista de la inasistencia del Primer Solicitante, se fijan las normas de procedimiento en la misma audiencia, notificándose ellas personalmente al Segundo Solicitante, y por correo electrónico y por carta certificada al Primer Solicitante. Asimismo, se apercibe a don JUAN FRANCISCO REYES TAHA, agente oficioso del Segundo Solicitante, para que dentro de 5 días hábiles acompañe el poder para representar a HUGO BOSS AG;

6. Que con fecha 6 de mayo de 2005, don FERNANDO CASTRO GONZALEZ, en representación del Segundo Solicitante, HUGO BOSS AG, ratifica lo obrado por don JUAN FRANCISCO REYES TAHA en estos autos, asumiendo el patrocinio y poder;

7. Que con fecha 9 de mayo de 2005, el Segundo Solicitante, HUGO BOSS AG, acredita la consignación del saldo de los honorarios arbitrales correspondientes;

8. Que con fecha 19 de mayo de 2005, don RENE WASFI HADDAD COSIO presenta demanda de asignación del dominio **boss.cl**, exponiendo como fundamento de su demanda que actúa a nombre de IMPORTADORA LOS CEDROS LTDA. quien, a su vez, es dueña de la marca comercial **"RODIZIO"** en Chile registrada bajo los números 688.089 para servicios de la clase 41, Nº 705.116 para servicios de la clase 42 y Nº 705.117 para servicios de la clase 43.

Indica el Primer Solicitante que con el objeto de ser asesorada en la creación y generación de negocios de diferente índole, y en especial del rubro de los servicios y restaurantes, ZAMBUJA CHILE S.A. solicitó el dominio **boss.cl** con la finalidad de contar con una dirección electrónica propia y, además, en un futuro denominar como tal alguno de los restaurantes que pretenden hacer realidad próximamente en Chile y que ya existen en diversas ciudades del mundo. Por esta razón, considera que la solicitud del dominio en conflicto no es abusiva ni fue realizada de mala fe, ni considera que el dominio solicitado pueda guardar similitudes a una marca comercial conocida en el mercado sobre la que pueda creer tener exclusividad el Segundo Solicitante.

Agrega RENE WASFI HADDAD COSIO que ZAMBUJA CHILE S.A. tiene derechos e intereses legítimos con respeto al dominio **boss.cl**, e indica que dicho dominio no ha sido solicitado para ser utilizado con posterioridad de mala fe, ni con el propósito principal de venderlo, arrendarlo o transferirlo al Segundo Solicitante o a su competencia, puesto que HUGO BOSS AG no está dedicado al rubro de los servicios o de restaurantes. Añade que en ningún momento ha intentado impedirle al Segundo Solicitante reflejar su marca en el nombre de dominio correspondiente, ni existe el fin preponderante de perturbar o afectar los negocios de HUGO BOSS AG, ya que hasta la fecha, no ha usado el dominio **boss.cl**, siendo actualmente una página Web en construcción, teniendo el propósito e intención auténtica y único de ofrecer bienes o servicios bajo el rubro restaurantes.

En definitiva, señala el Primer Solicitante que ZAMBUJA CHILE S.A. no ha actuado de mala fe en ningún momento, puesto que está haciendo un uso legítimo no comercial del dominio ("*fair use*"), sin la finalidad de obtener una ganancia comercial ni confundir a los consumidores;

9. Que con fecha 30 de mayo de 2005, don FERNANDO CASTRO GONZALEZ, en representación del Segundo Solicitante, HUGO BOSS AG, presenta demanda de asignación del dominio **boss.cl**, exponiendo como fundamento de su demanda que su mandante es uno de los lideres máximos en el mercado de vestuario de lujo, tanto en Chile como en el resto del mundo. Comenzó con una empresa familiar en el año 1923 cuando HUGO BOSS AG se dedicaba a la fabricación de prendas de trabajo como impermeables y uniformes. La compañía fue exitosa y en 1954 amplía su línea de productos, comenzando a fabricar trajes para hombres, siendo el inicio de una de las más exitosas historias de la moda mundial. Indica que la empresa ha liderado con un desarrollo innovador en sus productos, generando además actividades de patrocinio deportivo y de fomento cultural y de las artes. En 1972 lanzó las actividades de la marca como patrocinador la Formula Uno, en lo que sería la relación mas larga de la historia del patrocino de las carreras de autos.

Agrega que en 1995, HUGO BOSS AG inicia su campaña de auspicio de las bellas artes con la prestigiosa Fundación Salomón R. Guggenheim de Nueva York. En el año 1991 HUGO BOSS AG se convirtió en el principal fabricante de prendas masculinas de Europa y dos años más tarde se presentan internacionalmente tres nuevas marcas: **BOSS**, **HUGO** y **BALDESSARINI**. Las marcas de HUGO BOSS AG comparten una única filosofía, que es la de generar colecciones completas con un estilo totalmente definido y sofisticado, que se complementa con fragancias, anteojos, relojerías,

calzados y artículos de cuero, accesorios que realzan y destacan los atributos e identidad de cada una de las marcas de su propiedad. Es así como la marca **"HUGO"** es para el hombre urbano, joven y poco convencional, es moda de vanguardia para los que marcan tendencias. Asimismo, la marca **"BALDESSARINI"** es el valor de lo sofisticado, de la exclusividad y del estilo, con calidad suprema, siendo su sello los mejores materiales y terminación artesanal. Por último, la marca **"BOSS"** refleja el ritmo cosmopolita de las grandes capitales, de los aeropuertos internacionales, de los campos de golf, de los destinos más exclusivos, siendo sinónimo de éxito y dinamismo. Al ser la marca principal del grupo, **"BOSS"** incluye la colección **"BOSS WOMAN"** para mujeres, y **"BOSS BLACK"**, **"BOSS SELECTION"**, **"BOSS ORANGE"** y **"BOSS GREEN"**, para hombres.

Agrega el Segundo Solicitante que HUGO BOSS AG ha mantenido su posición como líder en el mercado de alta costura por muchos años. Fruto de cuantiosas inversiones en marketing y publicidad, la marca y la empresa HUGO BOSS AG gozan en la actualidad de reconocimiento mundial. Los productos **"HUGO BOSS"** están disponibles en todo el mundo, en más de 100 países y con alrededor de 5.000 tiendas propias. Sus productos son presentados en editoriales y series fotográficas en las principales revistas de moda. Además, la empresa se ha preocupado de colocar su marca en producciones cinematográficas, en celebridades de talla internacional, y en los más importantes desfiles de moda del mundo.

Indica, además, que el uso de la red Internet ha sido un punto clave en la estrategia publicitaria y promocional de HUGO BOSS AG. Su sitio Web corporativo, **www.boss.com**, está diseñado con tecnología de punta, y ofrece información detallada y actualizada de los productos **"HUGO BOSS"**.

Señala el Segundo Solicitante que el propósito de los nombres de dominio es la identificación adecuada de su titular y, como lógica consecuencia, de los productos 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 y características de los bienes o servicios que se transan en el mercado *real*. Al respecto, indica que HUGO BOSS AG transa sus productos tanto en el mercado *real*, como en el *virtual* de la red Internet.

El Segundo Solicitante es titular en Chile de varios registros marcarios para el signo **"BOSS"**, siendo además titular de registros marcarios para el signo **"BOSS"** en diversos países del mundo. Asimismo, la palabra **"**BOSS**"** forma parte del nombre comercial de HUGO BOSS AG, además de ser un elemento fundamental de su imagen corporativa o "*goodwill*". En definitiva, la relación y asociación que el público hace entre el signo **"BOSS"** y los productos **"HUGO BOSS"** de su propiedad es estrecha y no puede dejar de considerarse para resolver este conflicto de asignación de un nombre de dominio.

En este sentido, agrega que es reconocida la actitud de los usuarios de la red de ingresar a los sitios mediante nombres que les son familiares. En este caso, un usuario buscaría información sobre los productos **"HUGO BOSS"** en el nombre de dominio **boss.cl**, y no en otro.

Señala el Segundo Solicitante 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, **“BMW”**, **“BENETTON”** o **“LOUIS VUITTON”** 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.

Indica HUGO BOSS AG que los criterios aplicables en los conflictos de asignación de nombres de dominio son los siguientes:

A) Criterio de la Titularidad sobre Marcas Comerciales y su Relación con los Nombres de Dominio: El Segundo Solicitante reitera 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, señala 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 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.

En razón de lo anterior, HUGO BOSS AG señala 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. Agrega que con fecha 1 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 aspecto fundamental para la resolución de los conflictos de nombres de dominio, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestión. Estos criterios han sido recogidos por los Artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC Chile, en particular en el artículo 22 del referido Reglamento, en su primer párrafo, letra a).

Añade el Segundo Solicitante que hay que tener presente que en el caso de autos si se asignara el nombre de dominio al Primer Solicitante, se estaría

produciendo una dilución de las prestigiosas y reconocidas marcas **"BOSS"** y "**HUGO BOSS"** de HUGO BOSS AG y podría causar confusión a los usuarios que desearan ingresar al nombre de dominio **boss.cl** con la intención de informarse sobre los prestigiosos productos que ofrece. Indica, además, que existe abundante jurisprudencia de las cortes norteamericanas y del Reino Unido y de nuestro país, que reconocen el mejor derecho del titular de una marca comercial sobre el nombre de dominio en disputa. Indica que es especialmente relevante este criterio en este caso, dado que el Segundo Solicitante es titular de varios registros marcarios vigentes para el signo **"BOSS"**, en circunstancias que el Primer Solicitante no es titular de registro marcario alguno para la palabra **"BOSS"**, u otra idéntica o similar. Es así como HUGO BOSS AG es titular en Chile de los siguientes registros marcarios para el signo **"BOSS"** o que contengan la palabra "BOSS":

- Registro N° 689.447 **"BALDESSARINI HUGO BOSS"**, etiqueta, clase 25.
- Registro N° 514.562 **"BOSS"**, denominativa, clases 9, 14 y 18.
- Registro N° 646.493 **"BOSS HUGO BOSS"**, etiqueta, clases 9, 14 y 18.
- Registro N° 646.494 **"BOSS HUGO BOSS"**, etiqueta, establecimiento industrial, clases 9, 14 y 18.
- Registro N° 646.495 **"BOSS HUGO BOSS"**, etiqueta, establecimiento comercial, clases 9, 14 y 18.
- Registro N° 646.496 **"BOSS HUGO BOSS"**, etiqueta, clases 35 y 39.
- Registro N° 514.563 **"HUGO BOSS"**, clases 9, 14, 18 y 25.
- Registro N° 689.448 **"HUGO HUGO BOSS"**, etiqueta, clase 25.
- Registro N° 689.449 **"HUGO HUGO BOSS"**, etiqueta, clase 18.
- Registro N° 689.450 **"HUGO HUGO BOSS"**, etiqueta, clase 14.
- Registro N° 689.451 **"HUGO HUGO BOSS"**, etiqueta, clase 9.

B) Criterio de la Notoriedad del Signo Pedido: Indica HUGO BOSS AG que esta teoría postula que el titular de un nombre de dominio debe ser la parte que ha conferido a la misma fama, notoriedad y prestigio a nivel nacional e internacional. Considera que la aplicación de este criterio lleva a concluir que el Segundo Solicitante tiene el mejor derecho sobre el nombre de dominio **boss.cl**, debido a que le ha otorgado fama y prestigio a nivel mundial a las expresiones "BOSS" y "HUGO BOSS".

C) Criterio De La Mala Fe del Solicitante: El Segundo Solicitante señala que la buena fe no es sólo un principio aplicable a la resolución de conflictos de nombres de dominio, en los términos del "Reglamento de Asignación de Nombres de Dominio en CL", sino que es uno de los pilares fundamentales de todo nuestro sistema jurídico, por lo que no puede dejar de considerarse para la resolución de conflictos de esta naturaleza. HUGO BOSS AG cita el artículo 22 de la

Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL en lo relativo a la mala fe, y en virtud de las causales establecidas en dicho artículo, que le parecen gravísimas, solicita la inspección personal del Tribunal del sitio Web **boss.cl**, puesto que éste se redirige automáticamente al sitio Web **http://www.rodizio.galeon.com/nic.html**. Señala el Segundo Solicitante que con mucha sorpresa ahí se ha encontrado con que el Primer Solicitante ha pedido la inscripción de más de 90 nombres de dominio, sobre muchos de los cuales resulta evidente que no tiene derechos ni relación alguna. A modo ejemplar, citan varios nombres de dominio inscritos o solicitados a nombre del señor RENÉ HADDAD COSIO, o de alguna de sus empresas relacionadas:

a) **roverchile.cl**
b) **missmundo.cl**
c) **gillete.cl**
d) **oea.cl**
e) **olp.cl**
f) **fifa.cl**
g) **aeroperú.cl**
h) **hondachile.cl**
i) **citroenchile.cl**
j) **jeepchile.cl**
k) **mazdachile.cl**
l) **mercedesbenz.cl**
m) **mitsubishichile.cl**

De lo anterior, indica el Segundo Solicitante, resulta completamente evidente la mala fe del Primer Solicitante, señor RENÉ HADDAD COSIO, toda vez que ha solicitado nombres de dominio sobre los cuales no tiene ningún derecho o relación alguna, con la finalidad obvia de aprovecharse de la fama y notoriedad lograda por una marca de un tercero, de modo de obtener un beneficio económico propio. Esta situación está absolutamente reñida con los principios de la buena fe, de los principios básicos del derecho, además de ser una falta a la ética mercantil.

D) Convenio de París: El Segundo Solicitante cita además el Convenio de París, promulgado en Chile mediante el Decreto N° 425 del Ministerio de Relaciones Exteriores, y publicado en el Diario Oficial de 30 Septiembre de 1991, el cual tiene plena vigencia y aplicabilidad en Chile y rango de ley, en particular su artículo 6 *bis*, el cual 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." HUGO BOSS AG señala que esto implica que las marcas famosas y notorias han de protegerse especialmente por los países miembros de la Unión, toda vez que de su explotación no autorizada se deriva, por un lado la dilución del poder distintivo intrínseco de dichas marcas y por otro, el aprovechamiento de una notoriedad ajena para promocionar productos que no han contribuido a la creación de dicha notoriedad, con los consecuentes perjuicios que ello acarrea al titular de la marca famosa y notoria.

A su vez, el artículo 8° del Convenio de París establece que: "El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o comercio". Esto es, los nombres con que son conocidas las empresas y sociedades deben ser protegidas en Chile y en cualquier otro país miembro del Convenio. Indica el Segundo Solicitante que **"BOSS"** constituye parte esencial de su imagen corporativa y "*goodwill*", para lo cual se han invertido cuantiosos recursos, humanos y económicos, tanto en Chile como en el extranjero, y en consecuencia debe gozar de protección.

En definitiva, HUGO BOSS AG señala que a la luz de lo expuesto y teniendo presente los diversos argumentos antes indicados, así como la titularidad de distintos registros marcarios para el signo **"BOSS"** en Chile y el resto del mundo, y la evidente mala fe del primer solicitante, considera que es el titular del mejor derecho para la obtención del nombre de dominio en disputa, puesto que los antecedentes y registros marcarios citados, acreditan que ha sido el Segundo Solicitante y sus empresas relacionadas quienes han conferido fama, notoriedad y distintividad al signo **"BOSS"**, tanto en el mercado nacional, como internacional, por medio de los diversos productos ofrecidos bajo dicha denominación. Indica que los nombres de dominio son la herramienta que permitirán continuar con el creciente y explosivo desarrollo de Internet, mientras constituyan el fiel reflejo de cada uno de los usuarios de dicha red. Por lo anterior, consideran que la asignación del dominio **boss.cl** al Primer Solicitante, constituiría una causal de error y confusión en el público usuario y consumidor, que no se condice con el espíritu de la normativa marcaria vigente, los criterios propugnados por ICANN y reconocidos en la Reglamentación de NIC Chile aplicables en esta materia, y los Tratados Internacionales sobre derechos de propiedad industrial y competencia desleal ratificados por Chile. Agrega que las evidentes ventajas y favorables proyecciones del comercio electrónico en lo sucesivo, obligan a concluir que la asignación del dominio de autos sea fundamental para los intereses de HUGO BOSS AG.

El Segundo Solicitante acompaña diverso material probatorio, el cual no fue objetado oportunamente por el Primer Solicitante, a saber:

- Copia del certificado de registro N° 689.447 de la marca **"BALDESSARINI**

HUGO BOSS" para distinguir productos de la clase 25.

- Copia del certificado de registro N° 514.562 de la marca **"BOSS"** para distinguir productos de las clases 9, 14 y 18.
- Copia del certificado de registro N° 646.493 de la marca **"BOSS HUGO BOSS"** para distinguir productos de las clases 9, 14 y 18.
- Copia del certificado de registro N° 646.494 de la marca **"BOSS HUGO BOSS"** para distinguir un establecimiento industrial para la fabricación de productos de las clases 9, 14 y 18.
- Copia del certificado de registro N° 646.495 de la marca **"BOSS HUGO BOSS"** para distinguir un establecimiento comercial para la compra y venta de productos de las clases 9, 14 y 18.
- Copia del certificado de registro N° 646.496 de la marca **"BOSS HUGO BOSS"** para distinguir servicios de las clases 35 y 39.
- Copia del certificado de registro N° 514.563 de la marca **"HUGO BOSS"** para distinguir productos de las clases 9, 14, 18 y 25.
- Copia del certificado de registro N° 689.448 de la marca **"HUGO HUGO BOSS"** para distinguir productos de la clase 25.
- Copia del certificado de registro N° 689.449 de la marca **"HUGO HUGO BOSS"** para distinguir productos de la clase 18.
- Copia del certificado de registro N° 689.450 de la marca **"HUGO HUGO BOSS"** para distinguir productos de la clase 14.
- Copia del certificado de registro N° 689.451 de la marca **"HUGO HUGO BOSS"** para distinguir productos de la clase 9.

10. Que por resolución de fecha 31 de mayo de 2005, se tiene por consignado por el Segundo Solicitante el saldo de los honorarios arbitrales fijados en estos autos. Asimismo, se tiene por ratificado lo obrado por el Agente Oficioso, teniéndose presente el nuevo apoderado. En relación al escrito presentado con fecha 19 de mayo de 2005 por don RENE WASFI HADDAD COSIO, previo a proveer, se apercibe para que dentro del plazo de cinco días aclare a nombre de quién comparece, puesto que ni ZAMBUJA CHILE S.A. ni IMPORTADORA LOS CEDROS LIMITADA son parte en el presente juicio arbitral. En cuanto al escrito presentado con fecha 31 de mayo de 2005 por don FERNANDO CASTRO GONZALEZ, se da traslado al Primer Solicitante de la demanda arbitral correspondiente;

11. Que con fecha 7 de junio de 2005, doña MARIA ALEJANDRA ARRIAZA DONOSO cumple con lo ordenado, señalando que comparece a nombre de don RENE HADADD

COSIO, y que las referencias que hace de ZAMBUJA CHILE S. A. e IMPORTADORA LOS CEDROS, dicen relación con las actividades que realiza su representado, y no se les menciona como partes de este juicio;

12. Que con fecha 6 de octubre de 2005, don FERNANDO CASTRO GONZALEZ, en representación de HUGO BOSS AG, acompaña copia de la sentencia recaída en el conflicto por el nombre de dominio **roverchile.cl** dictada por el Juez Arbitro don Ruperto Pinochet Olave, la cual asigna el dominio en disputa al Segundo Solicitante, BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, siendo el Primer Solicitante – al igual que en este caso – don RENE HADADD COSIO;

13. Que con fecha 17 de noviembre de 2006, se da traslado al Segundo Solicitante del escrito presentado con fecha 7 de junio de 2005 por doña MARIA ALEJANDRA ARRIAZA DONOSO en representación de don RENE HADADD COSIO;

14. Que con fecha 11 de diciembre de 2006, don MATIAS SOMARRIVA LABRA, en representación de HUGO BOSS AG, evacúa el traslado conferido, señalando que el Primer Solicitante no puede desconocer la fama y notoriedad de que goza la marca **"BOSS"** tanto a nivel nacional como internacional, toda vez que corresponde a un hecho público y notorio. De esta forma,.la realización de cualquier negocio utilizando la expresión "BOSS" no puede sino inducir a error al público, quien asociará dicho término con la línea de productos fabricada y comercializada por HUGO BOSS AG en Chile y en el extranjero. Agrega que el Primer Solicitante no señala ningún argumento de peso por el cual pudiese llegar a sostener que goza de mejor derecho sobre el dominio en disputa, ni dispone de registro marcario alguno que haga uso de la expresión **"BOSS"** ni desarrolla actividad alguna bajo dicho signo, a diferencia del Segundo Solicitante que sí dispone de cientos de tiendas a nivel mundial que venden productos que distingue la famosa marca **"BOSS"**, habiendo invertido cuantiosos recursos para dotar de fama y prestigio a dicha marca: En consecuencia, añade, la solicitud del nombre de dominio **boss.cl** presentada por el Primer Solicitante debe ser rechazada, toda vez que de lo contrario, no solamente se causaría confusión a los usuarios de Internet, sino que además se afectarían gravemente los derechos marcarios del Segundo Solicitante, al causar la dilución de su marca debidamente registrada y el aprovechamiento de la fama y notoriedad de una marca conocida a nivel mundial.

15. Que con fecha 2 de abril de 2007, se cita a las partes a oír sentencia, resolución que es notificada a las partes por correo electrónico.

Y CONSIDERANDO:

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

2. Que el artículo 14 inciso primero de la Reglamentación de NIC Chile señala que es de responsabilidad exclusiva de cada solicitante que su inscripción no contraríe las normas

vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros;

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

4. Que ambas partes litigantes han invocado y acreditado en este juicio arbitral lo que estimaron son sus legítimos derechos sobre el nombre de dominio en conflicto;

5. Que la finalidad de los arbitrajes relativos a las solicitudes de nombres de dominio competitivas no es determinar solamente si los solicitantes tienen algún derecho sobre el dominio en cuestión, sino que determinar cuál solicitante tiene un mejor derecho sobre el mismo;

6. Que el Segundo Solicitante, HUGO BOSS AG, ha acreditado a través de diversa documentación acompañada en estos autos, y no objetada por el Primer Solicitante, ser titular en Chile de la marca comercial **"BOSS"** Registrada bajo el Nº 514.562 como, asimismo, de otras marcas que contienen el signo **"BOSS"**, tales como **"HUGO BOSS"** y **"BALDESSARINI HUGO BOSS"**, hecho que este sentenciador considera extremadamente relevante al momento de determinar quién tiene mejor derecho sobre el dominio en disputa.

7. Que, asimismo, el Segundo Solicitante es titular de numerosos registros de la marca **"BOSS"** en el extranjero, gozando dicha marca de un prestigio, fama y notoriedad innegables no sólo en Chile, sino que también a través del mundo, siendo este un hecho público y notorio que no requiere prueba;

8. Que, por lo demás, la marca **"BOSS"** del Segundo Solicitante es una marca comercial que ha estado siendo comercializada en Chile desde hace muchos años, particularmente a través de los establecimientos comerciales que llevan el mismo nombre **"BOSS"**;

9. Que es indudable que HUGO BOSS AG le ha conferido fama, notoriedad y distintividad a la expresión "BOSS", por lo que, a juicio de este árbitro, el nombre de dominio **boss.cl** necesariamente se asociará al Segundo Solicitante, HUGO BOSS AG;

10. Que consecuentemente, y a juicio de este sentenciador, el público consumidor reconoce y asocia la expresión **"BOSS"** a los productos que fabrica y comercializa el Segundo Solicitante, HUGO BOSS AG, y no la asocia a servicios, productos o establecimientos comerciales distintos, como lo podría ser una cadena internacional de restaurantes que operara bajo la marca **"BOSS"**;

11. Que, además, la palabra **"**BOSS**"** efectivamente forma parte del nombre comercial de HUGO BOSS AG, siendo un elemento fundamental e inalienable de su imagen corporativa, por lo que la relación y asociación que el público consumidor hará entre el

dominio **boss.cl** en conflicto, la marca comercial **"BOSS"** de su propiedad y los productos que fabrica y comercializa es, a juicio de este árbitro, inevitable;

12. Que los usuarios de Internet efectivamente tienden a ingresar a los sitios mediante los nombres que les son familiares, por lo que en este caso, si un usuario busca información sobre los productos **"BOSS"** o **"HUGO BOSS"**, probablemente lo hará tratando de ingresar al nombre de dominio **boss.cl**;

13. Que, en cambio, RENE WASFI HADDAD COSIO no ha acreditado ser titular de marca comercial alguna que pudiera justificar un mejor derecho al nombre de dominio **boss.cl** en conflicto, ni derecho previo alguno;

14. Que el Primer Solicitante indica que su solicitud del dominio **boss.cl** tiene como finalidad servir como una dirección electrónica propia y, en un futuro, denominar **"BOSS"** a alguno de los restaurantes que pretenden hacer realidad próximamente en Chile, los cuales afirma ya existen en diversas ciudades del mundo;

15. Que sin embargo, el Primer Solicitante no acompañó antecedente alguno que corroborara sus afirmaciones, y las indagaciones realizadas independientemente en Internet por este árbitro no revelaron la existencia de una cadena de restaurantes, ni restaurantes aislados, que pudieran ser a los que se refiere don RENE WASFI HADDAD COSIO como existentes en el extranjero y que pretende implementar en nuestro país;

16. Que si bien no consta la mala fe del Primer Solicitante, no es necesario la prueba de la misma en el caso de las solicitudes de nombres de dominio competitivas, dado que lo que efectivamente debe probarse en este procedimiento arbitral es el mejor derecho;

17. Que, sin perjuicio de lo anterior, este árbitro ha comprobado que el Primer Solicitante, a través de su sociedad RENE HADDAD COSIO Y OTROS S A, también denominada ZAMBUJA CHILE S.A., efectivamente ha tenido inscritos como nombres de dominio diversas expresiones, tales como **roverchile.cl**, **gillete.cl**, **hondachile.cl**, **citroenchile**, **mazdachile**, **mitsubishichile**, todas las cuales incorporan marcas comerciales de propiedad de terceros, consecuentemente infringiendo los derechos marcarios de los mismos. Entonces, si bien estos hechos no conciernen directamente al presente juicio arbitral, son hechos ilustrativos que sirven como antecedentes adicionales que deben ser tomados en cuenta al momento de fallarse este caso;

18. Que a juicio de este sentenciador, los argumentos hechos valer por el Primer Solicitante no logran justificar un mejor derecho sobre el nombre de dominio en cuestión;

19. Que en consecuencia, dados los antecedentes expuestos por HUGO BOSS AG, así como la ausencia de argumentos sólidos por parte de don RENE WASFI HADDAD COSIO, es que este árbitro ha llegado a la conclusión de que al Segundo Solicitante le asiste un mejor derecho al dominio solicitado;

SE RESUELVE:

Asígnese el nombre de dominio **boss.cl** al Segundo Solicitante, HUGO BOSS AG, RUT N° 79.713.300-0.

Cada parte se hará cargo de sus respectivas costas.

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

Sentencia pronunciada por el árbitro, don Christian Ernst Suárez

Santiago, 9 de abril de 2007.-

Christian Ernst Suárez
ARBITRO

Testigos:

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