Ref: sentencia conflicto por la inscripción del nombre de dominio bosal.cl

Partes: IMPORTADORA SEVILLA SOCIEDAD ANONIMA

SCAMBIA INDUSTRIAL DEVELOPMENTS AKTI SELLSCHAFT REP. SARGENT & KRAHN

En Santiago de Chile, a dos de octubre de dos mil siete

VISTOS:

1.- Que por oficio 06526 de 25 de agosto de 2006, doña Margarita Valdés Cortés, Directora Legal y Comercial de NIC Chile, comunicó a la suscrita su designación como árbitro del conflicto por asignación del nombre de dominio bosal.cl suscitado entre IMPORTADORA SEVILLA SOCIEDAD ANONIMA, RUT: 96.991.820-K, representada por doña Gloria Paz Gallardo, domiciliada en Vargas Fontecilla 4443, Quinta Normal, Santiago y SCAMBIA INDUSTRIAL DEVELOPMENTS AKTI SELLSCHAFT, REP. SARGENT & KRAHN, (SARGENT & KRAHN PROCURADORES INTER NACIONALES DE PATENTS Y MARCAS LTDA) RUT: 79.713.300-0, en la persona de doña Sandra Seguel, domiciliada en Av. Andres Bello 2711, of 1701, Las Condes.

2.- Que a fojas 5 consta aceptación de la designación como árbitro arbitrador en la controversia señalada, jurando desempeñar fielmente el cargo y en el menor tiempo posible, citándose a las partes a una audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento arbitral, lo que fue notificado a las partes por carta certificada como consta a fojas 5 vta.

3.- Que a fojas 10 consta realización de la audiencia decretada con la comparecencia de ambas partes. Llamadas las partes a una conciliación éstas no llegan a acuerdo por lo que se procede derechamente a la fijación de la pauta de procedimiento arbitral, lo que fue notificado personalmente a las partes.

4.-Que a fojas 10 consta escrito de alegaciones de mejor derecho de la primera solicitante. A efectos de acreditar su pretensión esta parte rinde prueba documental consistente en: a) Contrato de Distribución Mercantil Internacional, entre Bosal México SA de Capital Variable e Importadora Sevilla S.A. por 24 meses, para distribución y exclusividad en el Territorio Nacional (Chile) de Convertidores Catalíticos, firmado en Diciembre del 2005. Conforme a este contrato Importadora Sevilla se encuentra facultada para utilizar las marcas de los productos que distribuye para efectos mercantiles derivados de dicho contrato; b) Extensión del Contrato de Distribución Mercantil Internacional entre Bosal México SA de CV e Importadora Sevilla S.A., de fojas 19 en que se aumenta el plazo de duración a 48 meses; c) Certificado de Convertidor Catalítico, Reposición N° 0024-A-Ñ, Modelo 06000, Marca Bosal, de fojas 20; Certificado de convertidos catalítico, Reposición N°0025 A-H, otorgado por el Centro de Control y Certificación Vehícular, del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, para el convertidos marca Bosal, Modelo R6000, de fojas 35 y siguientes.

Al respecto, esta parte hace presente que el contrato con Bosal fue firmado en Diciembre del 2005. En Enero del 2006 se comenzó el proceso de certificación de los convertidores catalíticos, como convertidores de reemplazo, por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones en el Centro de Control y Certificación Vehicular, 3CV y dicha certificación fue obtenida el 26 de Abril del 2006, los que fueron entregados el 02 de Mayo de) 2006 físicamente en su poder.

Posteriormente y con la seguridad de que los Convertidores Catalíticos marca Bosal cumplían con todas las normas, es que procedió a inscribir el dominio bosal.cl en el Nic Chile.

5.- Que la primera solicitante, en pos de acreditar su mejor derecho, rindió prueba documental consistente en: a) Impresión de la Página Web de Importadora Sevilla S.A.(www.sevilla.cl o www.importadorasevilla.cl) de fojas 43 y siguientes donde aparece el logo Bosal y sus modelos y tipos de convertidores con su correspondiente descripción y caja de embalaje; b) Fotocopia Factura Invoice N°18216 del 21 de Noviembre del 2005, Bosal México, S.A. De CV. (Primera Compra), de fojas 89; c) Fotocopia Packing List, Bosal México (Primera Importación), de fojas 90, de la misma fecha; Fotocopia Bill of Lading (Primera Importación). De fojas 91 y 92, misma fecha; d) Fotocopia Certificado de Origen — Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Chile, de fojas 92; e) Copia diseño de la Caja de Embalaje de cada uno de los Convertidores Catalíticos marca Bosal diseñada por Imortadora Sevilla, de fojas 93; f) Copia diseño Pendón Publicitario entregado a sus clientes para introducir la marca en Chile, de fojas 94; g) Póster o Afiche de "Condiciones que Invalidan la Garantía de su Convertidor Catalítico", de fojas 95; h) Fotocopia de Facturas de Ventas: i.- Factura N°11040/12/2005, de fojas 96; ii.- N°11088, de fecha 29/12/2005, de fojas 97; iii.- N°11158, de fecha 05/01/2006, de fojas 98; iv.- N°11202, de fecha 09/01/2006, de fojas 99; v.- N°12596, de fecha 29/05/2006, de fojas 100; vi.- N°12669, de fecha 06/06/2006, de fojas 101; vii.- N°12833, de fecha 23/06/2006, de fojas 102; viii.- N°12972, de fecha 10/07/2006, de fojas 103; ix.- N°13478, de fecha 29/08/2006, de fojas 104; x.- N°13596, de fecha 11/09/2006, de fojas 105; xi.- N°14018, de fecha 31/10/2006, de fojas 106; xii.- N°14052, de fecha 07/11/2006, de fojas 107; i) Fotocopia de Carta de Bosal México, firmada por su Gerente Sr. Arturo Pérez Blasco (misma firma del Contrato Mercantil) dirigida al Gobierno de Chile, Subsecretaria de Transportes, Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que sindica a Importadora Sevilla S.A. como su Representante en la Distribución y Comercialización de los Convertidores Catalíticos y Certifica que los análisis de Homologación efectuada en EEUU son copia fiel del original, de fojas 108 y siguientes; j) Fotocopia Carta de formulada por Importadora Sevilla al de fecha 17 de Marzo de 2006, de los Convertidores Catalíticos marca Bosal, al Sr. Director del Centro de Control y Certificación Vehicular, Ministerio de Transportes., de fojas 115 y siguientes respecto de los Modelos de Convertidores Catalíticos Bosal 0-6000 y R-6000; l) Copia de carátula de Segunda Presentación de fecha 31 de Marzo del 2006 y Copia de carátula de tercera Presentación, de fecha 19 de Abril del 2006, en las que se da respuesta a algunas observaciones de la autoridad, de fojas 119 y 120; n) Placas de Homologación de los Convertidores Catalíticos 0-6000 y R-6000, donde aparece el nombre de la marca Bosal, Procedencia, el nombre del importador Importadora Sevilla S.A., N° de Folio, Modelo 0-6000 ó R-6000, CERTIFICADO D.S. 15/2000 MTT. Folios Placas 0-6000 N°31098 y R-6000 N°00279, de fojas 121; o) Copia Email de fojas 122, del Sr. Alfonso Cádiz, del Centro de Control y Certificación Vehicular, del Ministerio de Transportes, en respuesta a consulta, hecha Importadora Sevilla, por las Marcas de Convertidores Catalíticos que se encontraban Certificados en Chile; p) Impresión de Páginas de Internet con los Dominios Registrados de Bosal y los que están libres. (www.eurodans.com/search/index.php), de fojas 125; q) Impresión de consulta a http:// www.solo10.com/whois/index.php?action=search Impresión de consulta a http:// www.solo10.com/whois/index.php?action=search de fojas 128, en que aparecen disponibles los domicnios bosal.us, bosal.tv, bosal.in y bosal.cc; r) impresión de consulta a www.marcaria.com/register/domain/domain search multi result.asp, de fojas 130, en que se agrega cmo disponible el dominio bosal.name y bosal.ws; s) Impresión de Páginas de Internet http://www.sedo.com/search/searchresult.php4, de fojas 132, donde aparece la venta del dominio bosal.net; t) Impresión de Páginas de Internet de fojas 136 que contiene información sobre donde y como se puede adquirir el dominio "bosal.net" (www.buydomains.com/

view/PrivateSale/enter-contactinformation.jsp); t) Impresión de Página de Internet, que contiene información sobre el propietario del Dominio "bosal..net" (http://whois.domaintools.com/bosal.net). De fojas 139; u) Impresión Página web www.bosal.co.za que muestra que el sitio está en construcción y se redirecciona a www.bosal.com, de fojas 142; v) Impresión Página Web del dominio www.bosal.cl creado por Importadora Sevilla S.A., de fojas 143 a 147, en que se aprecia la difusión de convertidores catalíticos marca bosal; w) Fotocopia Escritura Compra de Acciones de Importadora Sevilla S.A. donde figuran sus accionistas o propietarios, la Sra. Gloria De la Cuesta Vega, la Sra. Gloria Paz Gallardo De la Cuesta y el Sr. Jorge Manuel Gallardo De la Cuesta; x) 20° Fotocopia Segunda Reunión de Directorio de Importadora Sevilla S.A., donde figura como Gerente General la Sra. Gloria De la Cuesta Vega; y) Fotocopia Decreto 15/2000 MTT de fojas 160, de Resolución Exenta N°1455, de fojas 163 y de Oficio Circular N°110 de fojas 166, en los cuales se imparte instrucciones sobre la forma, procedimiento y plazo de certificación y uso de convertidores catalíticos de recambio en Chile, así como las menciones de la placa identificatoria de los que se comercialicen e instalen; z) Fotocopia de Guía de Despacho N°52702, de la Agencia de Aduanas Francisco Gustavo Vargas Montecinos, de fecha 14 de Diciembre del 2005 de fojas 169; aa) Copia Inscripción de Dominio bosal.cl en NIC Chile, de fojas 170.

6.- Que de su parte la segunda solicitante presenta su demanda arbitral a fojas 51, solicitando que el dominio en disputa sea asignado a esa parte en virtud de los siguientes argumentos de hecho y de derecho: en cuanto a los hechos hace presente que Scambia Industrial Developments fue fundada en 1967, siendo su rubro específico la propiedad industrial. Su función principal, es la de administrar, vigilar y proteger los derechos marcarios y demás derechos de propiedad industrial e intelectual de sus clientes.

Así, Scambia se ha encargado de registrar la marca BOSAL y de inscribir los nombres de dominio correspondientes en los distintos países, con el fin de proteger el signo que identifica a su cliente y representado BOSAL INTERNATIONAL. Siendo así, esa parte actúa en nombre y representación de Scambia, propietaria de las marcas y nombres de dominio, e indirectamente de BOSAL INTERNACIONAL, empresa a favor de la cual se resguardan los derechos.

Alude luego directamente a BOSAL INTERNACIONAL, señalando que esa empresa es uno de líderes mundiales de sistemas de escape para automóviles, tanto para fabricantes como para el mercado de recambio. Además fabrica tubos de acero de precisión, sistemas de estanterías para almacenaje, ganchos de remolque y barra de techo y es una de las firmas líderes en tecnología de convertidores catalíticos.

Agrega que el grupo BOSAL nació en 1923, en Alkmaar, Holanda, como un negocio de distribución de escapes, para luego expandirse rápidamente a toda Europa y el mundo. Actualmente, cuenta con más de 32 plantas industriales y 27 plantas de distribución en diversos países del mundo, tales como: Bélgica, Reino Unido, Alemania, Suiza, Holanda, Francia, Dinamarca, Austria, España, Estados Unidos, Turquía, Polonia, Sudáfrica, entre otros. Durante el 2005, BOSAL alcanzó un importante crecimiento en el mercado de la automoción gracias a la inversión, consolidación y el compromiso firme del Grupo en innovación, calidad, servicio, y valor agregado. Así, los resultados obtenidos en dicho ejercicio en lo relativo a la producción alcanzan los 667 millones de Euros en el área de la automoción y 148 millones de Euros en su área Industrial, y en lo relativo a la inversión la suma asciende a 127 millones de Euros en el área de la automoción y 3 millones de Euros en el área Industrial.

En Sudáfrica, durante el referido periodo, el Grupo integró con éxito las operaciones de gancho de remolque de Towmaster, consolidando su capacidad de fabricación y optimizando su economía de escala. En la división industrial de Sudáfrica, ha logrado una significativa expansión en las ventas de tubo en el mercado interior y en sus mercados de exportación.

En Europa, el Grupo ha completado con éxito la integración de la división industrial de Ganchos de Remolque Autoflex en Hungría, fortaleciendo la posición establecida en este nuevo país miembro de la Unión Europea.

En América del Norte, el Grupo ha invertido en una nueva planta de curvado y ensamblado de tubos de escape en Tennessee, centro de la industria de automoción americana, afianzando su posición en la cadena de suministro de primer equipo y mercado de recambio. Por su parte, el Centro de Investigación y Desarrollo de BOSAL en el Ann Arbor, Michigan, continúa jugando un papel vital en el desarrollo y apoyo de nuevos modelos de programas.

En China, BOSAL ha abierto recientemente una oficina de representación para aprovechar las oportunidades de merecimiento en este importante mercado.

Concluye que es fácil advertir que la marca BOSAL de su representada goza de prestigio, fama y notoriedad a nivel internacional, especialmente en lo referido a sistemas de escape para automóviles, tubos de acero de precisión, sistemas de estanterías para almacenaje, ganchos de remolque, barra de techo, y convertidores catalíticos, y por ello se debe reconocer en su favor la protección que otorga el ordenamiento jurídico a las marcas notorias consagrada tanto en el convenio de París, con plena vigencia en nuestro país, como en la Ley 19.039 modificada por la Ley 19.996 de Propiedad Industrial a través de la causal de irregistrabilidad establecida en su artículo 20 letra g).

En base a ello estima que el nombre de dominio en cuestión debe ser asignado a su representada como titular de la marca famosa y notoria "BOSAL" y que es IDÉNTICA al nombre de dominio en cuestión, pues de lo contrario se estaría permitiendo que un tercero se apropie indebidamente del nombre de dominio que la identifica, impidiendo que lo utilice quien realmente tiene derecho a él. Agrega que la asignación del nombre de dominio a la contraria causaría un grave perjuicio a su representada, pues le coartaría el derecho que ha intentado resguardar mediante el registro de su marca BOSAL, y por otra parte, se admitiría que obtuviera un provecho ilegítimo a costas de la fama y notoriedad de la marca, causando con ello un perjuicio al consumidor y usuario de Internet al inducirlo a error sobre la procedencia y calidad de los productos o servicios que en dicha página se ofrecerían.

En cuanto a los Registros Marcarios de SCAMBIA INDUSTRIAL DEVELOPMENTS AG., sostiene que como parte de la estrategia para proteger este activo de renombre a nivel internacional, se ha preocupado de obtener también la protección de la marca comercial de su cliente, relativa a su afamada línea de productos. Así, la marca "BOSAL" se encuentra amparada por el siguiente registros marcarios: a) Registro N° 475.821, "BOSAL", denominativa, para distinguir productos en la clase 7 y 12, el cual estima es una muestra del mejor derecho de su representada sobre el nombre de dominio en disputa, por su identidad con el nombre de dominio solicitado.

A continuación esta parte hace presente 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 los cuales se refiere a los denominados "nombres de dominio" que se utilizan en dicha red.

Conceptualiza a los nombres de dominio como 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. En base a dicho concepto sostiene que un 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, Farmacias Ahumada, Universidad de Chile o Almacenes París, PARQUE ARAUCO, BANMEDICA o PHILIPS, 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, y caótico, estimando que 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.

A continuación enumera los nombres de dominio que ha registrado Scambia Industrial Developments Akti Sellschaft: a) BOSAL.COM; b) BOSAL.NL; c) BOSAL.CO.ZA; d) BOSAL.PL, estimando que éstos son una muestra más del mejor derecho de su representada sobre el nombre de dominio en disputa.

En base a lo antes señalado, invoca la identidad gráfica como fonética entre las marcas y nombres de dominio de su representada y el que es objeto de la disputa, estimando que es imposible sostener que no se induciría a confusión al usuario de Internet, pues resulta de toda lógica que éste tienda a pensar que dicho sitio pertenece a su representada, máxime si su mandante es titular de nombres de dominio plenamente activos que son idénticos al solicitado en autos.

Hace presente en este punto que la contraria ha señalado que importa y distribuye productos BOSAL INTERNATIONAL, específicamente los convertidores catalíticos que esta empresa fabrica, y siendo así ésta no puede desconocer que el signo famoso y notorio BOSAL identifica a los productos de la empresa BOSAL INTERNATIONAL, y que su mandante es titular de dichas marcas con el objeto de protegerlas y por tanto, es quien tiene un mejor derecho al nombre de dominio en disputa. A ello agrega que de otorgarse el nombre de dominio BOSAL.CL a un tercero se legitimaría el uso de una marca notoria y famosa.

En cuanto al DERECHO APLICABLE hace presente que uno de los conflictos que se ha evidenciado con el desarrollo de Internet es precisamente el de los "nombres de dominio" que se utilizan en dicha red, los cuales concibe como 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 ésta ofrece, tales como páginas web, correo electrónico, conversaciones instantáneas, etc.

En cuanto a los criterios aplicables a la resolución de estos conflictos, invoca en primer lugar el llamado criterio "first come, first served", en base al cual el nombre de dominio debe ser asignado al primer solicitante. Sin embargo, en base a una interpretación de las disposiciones 10 y 14 del Reglamento de Nic Chile sostiene que este criterio no es absoluto e incluso, cada vez con más fuerza, tanto la doctrina como la jurisprudencia se inclinan a utilizarlo como ultima ratio, para aquellos casos en que ninguna de las partes demuestra tener un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa.

Invoca al respecto la sentencia de asignación de nombre de dominio "todochile.cl" de 3 de abril de 2002, que considera que 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.

Estima que estas conclusiones resultan de acuerdo a la aplicación del principio de imparcialidad en la administración de justicia que debe inspirar todo procedimiento judicial.

En segundo lugar, en cuanto al criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio hace presente que tanto en derecho comparado, y 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. Sostiene al respecto que 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.

En razón de lo anterior, 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. Ello por cuanto 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.

En este contexto, señala que el 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"), la que reconoce como aspecto fundamental para la resolución de estos conflictos, la titularidad de registros marcarios para el signo en disputa. Hace presente que, en su título preliminar la UDRP dispone que se considerarán como fundamentos para iniciar una disputa de dominios que: 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."

Invoca luego 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), que 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. Agrega luego que dichos criterios han sido recogidos por los Artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC-Chile.

Concluye que 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 autos, dada la titularidad de la marca bosal por su mandante a la cual su representada, BOSAL INTERNACIONAL, le ha otorgado fama y notoriedad y que es plenamente idéntica al nombre de dominio solicitado disputado.

Señala luego que de otorgarse el nombre de dominio en conflicto al primer solicitante, "BOSAL.CL", se causaría una confusión indeseable y de proporciones en el público, además de un uso indebido del signo, puesto que el público tendería a pensar que la contraria forma parte del GRUPO BOSAL, siendo que tan sólo distribuiría e importaría en Chile los convertidores catalíticos ésta fabrica, no teniendo ningún derecho sobre las marcas ni sobre la expresión que le identifica.

Invoca luego el criterio de la Notoriedad del Signo Pedido, que postula que el titular de un nombre de dominio debe ser aquella parte que le ha conferido fama, notoriedad y prestigio, estimando que esa parte tiene el mejor derecho sobre el nombre de dominio "BOSAL.CL", debido a que BOSAL identifica a una empresa que goza de fama y notoriedad a nivel mundial, como lo es BOSAL INTERNATIONAL, y es titular de los derechos marcarlos que corresponden a dicho signo.

Luego alude al criterio del mejor derecho por el uso empresarial legítimo, que importa 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. Hace presente al respecto que su mandante tiene registrado la marca "BOSAL" y es titular de el nombre de dominio BOSAL.COM, entre otros, idénticos al signo en conflicto y ofrece bajo dicho signo una completa línea de productos relacionados con sistemas de escape, tubos de acero de precisión, sistemas de estanterías para almacenaje, ganchos de remolque, barras de techo y convertidores catalíticos, mientras la contraria tan sólo importa y distribuye los productos que BOSAL INTERNACIONAL fabrica, lo que evidentemente no da pie para que ésta pueda arrogarse algún tipo de derecho sobre la expresión BOSAL.

Lo mismo opina respecto del criterio de la Identidad, que establece 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, atendida la ya aludida titularizada marcaria. Hace presente que este criterio habría sido aplicado en chile para resolver el conflicto viñasdelmaipo.cl.

Finalmente invoca el criterio de la creación intelectual del signo pedido. Conforme al cual estima que es de toda lógica y justicia que quien ha creado una denominación, en este caso la empresa multinacional BOSAL INTERNACIONAL y la línea de productos que esta fabrica que se identifican con el signo "BOSAL", pueda ampararla y protegerla de terceros que se pretenden aprovechar de ella, toda vez que pese a las cuantiosas sumas invertidas en infraestructura, personal y otra serie de bienes tangibles, el signo del nombre de dominio en conflicto es uno de los activos más importantes de la empresa.

Invoca luego 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, especialmente su artículo 6 bis, que impone que las marcas famosas y notorias, como es el caso de "BOSAL" Deben 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 y servicios que no han contribuido a la creación de dicha notoriedad, con los consecuentes perjuicios que ello acarrea al titular de la marca. Asimismo invoca el artículo 8 de este Convenio en tanto que los nombres con que son conocidas las empresas y sociedades deben ser protegidas en Chile y en cualquier otro país miembro del Convenio, haciendo presente que "BOSAL" constituye el nombre comercial, imagen corporativa y "goodwill' de su mandante, BOSAL INTENATIONAL, para lo cual se han invertido cuantiosos recursos, humanos y económicos, y en consecuencia DEBE gozar de protección.

Finalmente invoca el artículo 10 bis del mismo Tratado Internacional, sobre competencia desleal, en tanto que impone a los países miembros a proscribir los actos de competencia desleal, entre los que está el uso de signos que puedan inducir a error al público consumidor, por lo que estima que siendo 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 y que es plenamente idéntico a la

marca notoria y famosa de la que es titular su representada procede la asignación del nombre de dominio a su representada.

Concluye que a la luz de lo expuesto y teniendo presente los diversos argumentos indicados, así como la titularidad de la marca BOSAL, la fama y notoriedad de esta marca, la utilización de ella en el mercado para identificar sus productos, la titularidad de los nombres de dominio BOSAL.COM, BOSAL.NL, BOSAL.CO.ZA, BOSAL.PL y la conducta contraria a la competencia leal y ética mercantil de la demandada, es su representado el titular del mejor derecho para la obtención del nombre de dominio en disputa.

En estas circunstancias, y existiendo dos solicitudes válidamente presentadas y que han cumplido a cabalidad lo dispuesto en el Reglamento de NIC-Chile, en cuanto a su formalización y a los plazos de interposición de las mismas, sólo cabe abocarse a los criterios y políticas de solución de conflictos de asignación de nombres de dominio, que estima concluyen necesariamente en el mejor derecho de su mandante sobre el signo en disputa.

Hace presente luego 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, evidentemente la asignación del dominio "BOSAL.CL" al demandado de autos, 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, la OMPI, la Reglamentación de NIC Chile, y los Tratados Internacionales sobre derechos de propiedad industrial y competencia desleal ratificados por Chile. Las evidentes ventajas y favorables proyecciones del comercio electrónico en lo sucesivo, obligan asimismo a concluir que la asignación del dominio de autos sea fundamental para los intereses de su representado.

7.- Que la segunda solicitante para acreditar sus dichos rindió prueba documental, consistente en: a) Copia de los certificados de registro del nombre de dominio bosal.com, d fojas 74; b) Impresión del sitio web www.bosal.com, en el cual se puede apreciar que la empresa BOSAL INTERNACIONAL fabrica los sistemas de escape, tubos de acero de precisión, sistemas de estanterías para almacenaje, ganchos de remolque, barras de techo y convertidores catalíticos que se distribuyen alrededor de todo el mundo, de fojas 66 y siguientes.

8.- Que a fojas 78 la primera solicitante contra argumenta. Sostiene que no le consta la relación contractual que existe entre Scambia Industrial Developments Akti Sellschaft y Bosal Internacional, pues no tiene documento alguno de contrato suscrito. Agrega que tampoco le consta la relación contractual que existe entre Scambia Industrial Developments Akti Sellchaft y Sargent & Krahn debido a que no han enviado ni mostrado ningún contrato. En relación a esto sostiene que aún cuando Scambia & Krahn dice ser propietaria de las marcas y nombres de dominio de Bosal, se pregunta por qué dicha empresa no posee los dominios genéricos: bosal.mobi, bosal.tv, bosal.in, bosal.cc, bosal.to, bosal.nu, bosal.ms, bosal.gs, bosal.ch, bosal.ws, bosal.cat, bosal.bz, bosal.eu.com, bosal.name, bosal.net (Dominio que se encuentra a la venta, de acuerdo a la página web que adjunta). Asimismo, agrega que hay países donde Bosal tiene Plantas y sin embargo no ha registrado los nombres de dominio correspondientes, aludiendo al caso de Austria, España, Méxic, Argentina, Canadá, Turquía, Estados Unidos y Liechtenstein, país originario de Scambia.

Agrega que no encuentra una explicación, para el interés por el dominio en Chile .cl debido a que en muchos países donde Bosal tiene plantas y oficinas no tiene dominios registrados.

Agrega que en relación al registro de marca presentado por la contraparte N° Solicitud 354543 de fecha 06 de Septiembre de 1996, el solicitante Scambia industrial registra en la clase 7C y 12C donde se especifican los siguientes servicios: "Incl. Tubos de Escape y Silenciadores para motores (No para Vehículos), Tubo de Cola y Tubos de Salida (No para Vehículos) y accesorios para los mismos (no incluidos en otras clases), gatas mecánicas e hidráulicas, gatas para garaje, elevadores de automóviles, aparatos automáticos para sacar neumáticos, prensas para taller mecánico y todos los demás artículos que correspondan a la clase", enfatizando que los productos o servicios que se indican dicen "No para Vehículos".

Se pregunta luego si la contraria tiene interés en el dominio bosal.cl, Por qué no lo registró el año 1996 en el NIC, cuando registraron la marca, si es tan importante y deben proteger los intereses de su representado, sino ahora que esa parte tiene la distribución de Bosal desde Diciembre del año 2005.

Agrega que esa parte no busca apropiarse del dominio bosal.cl, ni tampoco causarle un grave perjuicio a Bosal Internacional sino que muy por el contrario, ha firmado un Contrato de Distribución y Representación exclusiva en Chile con dicha empresa, la cual no era conocida en nuestro país. Ha realizado publicidad, introducido el producto y la marca en el mercado. Hace presente que el producto catalizador es de un costo más elevado que él común de otras marcas y empresas que se encuentran comercializándose en Chile.

Agrega que ha realizado todos los procesos y peticiones, para poder obtener la Homologación del Convertidor Catalítico, en el Centro de Control y Certificación Vehicular, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, según el Decreto Supremo 15/2000, el cual señala que cuando el convertidor catalítico de cualquier automóvil ya haya cumplido su vida útil debe ser cambiado o repuesto por uno original o uno que se encuentre certificado u homologado por el Ministerio de Transportes para esa Marca, Modelo y Año del vehículo que lo necesite. Además dispone que debe colocarse una placa en la cual se indique la Marca del Convertidor Catalítico, el nombre de la Empresa que lo Importa, el Modelo del Convertidor y por supuesto el DS 15/2000 MTT.

Sostiene que dicha Certificación es de su propiedad no de Bosal, debido al hecho de ser sus representantes en Chile y haber presentado toda la documentación requerida.

Señala que es por esto que desean obtener el dominio de bosal.cl, porque en Chile se conocen a Importadora Sevilla S.A. como representante de Bosal y se confía en el producto que está comercializando. Agrega que hasta ahora Bosal no les ha comunicado absolutamente nada en relación al dominio, aún cuando le ha informado lo que esta sucediendo, frente a lo que le han respondido que ellos representan a Bosal en Chile.

En relación al dominio bosal.com, sostiene que al ingresar a la página Web y pinchar en los distintos países del mundo, se aprecia que está es redireccionada de manera que todos los países ocupan bosal.com como la extensión del país. A vía de ejemplo enumera: Bélgica: www.bosal.com/belqium-nl, www.bosal.com/belqium-fr; República Checa: www.bosal.com/czech-republic; Dinamarca: www.bosal.com/denmark; Alemania: www.bosal.com/germany; España; ww.bosal.com/spain; Export: www.bosal.com/export; Francia: www.bosal.com/france; Italia:www.bosal.com/italv; Nederland: www.bosal.com/netherlands; Austria: bosal.cl-sentencia.doc; Polonia: www.bosal.com/pl; Rusia:www.bosal.com/rusia/downloads/mainpaqe.php; Reino Unido: www.bosal.com/unitedkinqdom; China:www.bosal.com/china; Sudáfrica: www.bosal.com.za; Turquia: www.bosal-mimaysan.com; Agregando que en el caso de Estados Unidos, Canadá y México el dominio no es bosal sino bosalna.com.

Sostiene luego que el hecho de obtener el dominio de bosal.cl, no podría causar confusión en el usuario de Internet respecto de la procedencia y calidad de los productos y servicios que se ofrecen en el sitio web, como lo señala la contraparte porque ellos son los representantes en Chile con un contrato que lo avala y con factura de compra a Bosal México, lo cual indica que son los productos que Bosal comercializa. Además cuenta con copia de los análisis y la certificación obtenida por Bosal en los Laboratorios en California, Estados Unidos y una carta que avala que dichos documentos son copia fiel del original firmada por el Gerente de Bosal México, Sr. Arturo Pérez Blasco.

Agrega que su contrato inicial fue de 24 meses y luego fue extendido en 24 meses más por un total de 48 meses (4 años), debido a las muestras de confianza que le han entregado a dicha empresa al introducir su producto y su marca al mercado chileno, desconocida en nuestro país.

En cuanto a la mala fe en la inscripción del dominio bosal.cl señala asimismo no ser efectiva. Sostiene que cronológicamente está demostrado que la primera compra efectuada a Bosal México con fecha 21 de Noviembre del 2005, Factura Invoice N°18216, por 2.452 Convertidor Catalítico Ovalado (0-6000) por un valor de USD22,62 c/u y 597 Convertidor Catalítico Redondo (R-6000) por un valor de USD20,54 c/u, lo que da un total de 3.049 Convertidores Catalíticos marca Bosal y un total en dinero de USD67.726,62, acompañada por Certificados de Origen, B/L de la Navier NYK – Nipón Yusen Kaisha (Cancelado por Bosal México) y Packing List.

En segundo lugar, el día 12 de Diciembre del 2005, viaja el Gerente de Ventas, Sr. Mauricio Rebolledo Lazarini para recibir el embarque junto a esa parte (el cual fue despachado el día 14 de Diciembre del 2005 desde el Puerto de Valparaíso según consta en la Guía de Despacho del Agente de Aduana Sr. Francisco Vargas Montecinos), da charlas de sus productos y de Bosal y además traer el Contrato Mercantil de la Representación y Distribución Exclusiva en Chile para su firma.

En tercer lugar, en diciembre del 2005 da inicio a la comercialización de los Convertidores Catalíticos marca Bosal, incluyéndolos en su Página Web www.sevilla.cl.

En cuarto lugar, a comienzos del mes de Febrero del 2006, comienzan el largo proceso de certificación de los convertidores catalíticos en sus dos modelos 0-6000 (Ovalado con capacidad para vehículos hasta 5.900 cc3) y R-6000 (Redondo con capacidad para vehículos hasta 2.500 cc3) en el Centro de Control y Certificación Vehícular, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, habiéndose obtenido la certificación y entregada el 26 de Abril del presente año, la cual es la más completa que existe en estos momentos en nuestro país.

En quinto lugar, con fecha 5 de Mayo del 2006, procedieron a inscribir el dominio bosal.cl, el cual no se encontraba registrado, previa consulta a Bosal México y luego en el mes de Agosto se enteró que tenía el dominio en conflicto porque se lo encargó a Mercantil (hoy la Gran Guía) para su inscripción y ellos no informaron al NIC sobre sus correos directos.

Señala que los pasos descritos fueron dándose en la medida que transcurría el tiempo e iban cumpliendo sus procesos para poder vender un producto que fuera aprobado por el Gobierno Chileno y que cumpliera con las normas de descontaminación de nuestro país. Agrega que su empresa diseñó la caja de embalaje de los Convertidores Catalíticos (debido a que Bosal sólo tiene una caja blanca sin ninguna publicidad) y los Pendones de Publicidad (que tampoco tenían).

Insiste en que no ha existido, ni existe mala fe en el registro de bosal.cl toda vez que posteriormente al registro no se ha ofertado ni se ofertará el dominio al titular de la marca comercial o a un competidor de este con propósitos financieros, no ha existido un intento de

atraer usuarios de Internet con ánimo de lucro al sitio web del titular del nombre de dominio creando confusión con la marca comercial, tampoco se ha efectuado con el fin de que el titular de la marca comercial se vea impedido de reflejarla en el nombre de dominio correspondiente, ni el registro del dominio se ha realizado con el fin de perturbar los negocios de Bosal, sino muy por el contrario: introducir la marca, darle un lugar privilegiado de prestigio en el mercado y contribuir en el aumento de las ventas a nivel mundial de Bosal Internacional ("fair use").

Agrega que tiene la convicción de estar haciendo un uso legítimo no comercial de la marca, sin ánimo de confundir a los consumidores, debido a que su empresa es ahora más conocida por dicho nombre aunque no la tenga como marca registrada, sino por la publicidad, los conocimientos entregados a sus clientes, sobre el funcionamiento de un convertidor catalítico, como se encuentra construido, su proceso en la conversión de gases, las fallas que invalidan la garantía de un convertidor ,etc, que eran totalmente desconocidos antes en nuestro país.

Señala luego que debido a la gran identificación que ha tenido frente a Bosal solicitó aparecer con los convertidores BOSAL en las noticias de Medianoche, por la entrada en vigencia del Decreto 15/2000 MTT y de las nuevas Plantas de Revisión Técnica que comenzaron a funcionar en Marzo del 2007, con equipos que simulan la velocidad del vehículo(100Km/hr) y su capacidad de peso completa (pasajeros y maletero) para medir la eficiencia del convertidor y la medición del NOx (Nitrógeno de Oxígeno que daña la capa de ozono) que en principio no fue medido (sólo se medía HC y CO). En dicha noticia aparecieron los convertidores catalíticos bosal, el pendón de publicidad de fondo, las placas que deben estar instaladas en los convertidores homologados según el citado decreto y una breve entrevista a Gloria Paz Gallardo De la Cuesta explicando cuales son los metales preciosos con que se encuentran cargadas las lozas o sustratos que van en su interior.

Agrega luego que estima que no existe relación, entre el derecho de Marca con el dominio en Internet. Sostiene al respecto que a través de los medios de comunicación, sitios web y revistas especializadas ha escuchado más de alguna vez que determinada empresa ha debido negociar con un tercero el nombre de dominio, para poder establecer su sitio web en Internet. Esto es lo que conocemos como Cybersquating, es decir, la práctica de inscribir el nombre de una conocida empresa, con el objeto de venderlo a precios exageradamente altos, actuando de mala fe y sin interés legítimo en el nombre, impidiendo en muchos casos tener la imagen de marca en la red.

Agrega que los nombre de dominios corresponden al sistema de nombres de dominios DNS, a través del cual, los sitios web, que tienen asignada una dirección IP, son identificables de modo más simple para el ser humano.

De su parte, entiende que NIC Chile es un prestador de servicios, que en virtud de la delegación de la Internet Assigned Number Authority (IANA), administra el sistema de registro y asigna los Nombres de Dominio a las Personas Naturales o Jurídicas que lo solicitan, no en propiedad, sino que simplemente en virtud de un contrato de prestación de servicios. Dicho lo anterior, los dominios no son marcas, ya que el NIC no puede otorgar la propiedad sobre una palabra, expresión o nombre de persona alguna, por cuanto sólo en virtud de la ley se pueden establecer los modos de adquirir el dominio. Siendo así como no ha sido una ley la creadora de NIC Chile, ni la que ha establecido su facultad de otorgar estos nombres de dominio, no puede otorgar más derechos a las personas que aquellos que nacen de una relación jurídica de derecho privado.

De su parte, señala que el otorgamiento de marcas comerciales está sometido a un doble examen. El primero, por el Conservador de Marcas, quien se pronunciará sobre la admisibilidad de la solicitud de marca comercial. Luego, una vez terminada la etapa de oposición de tercero, es el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, quien decide finalmente si otorga o rechaza la

solicitud, y en ambos casos con básicamente los mismo fundamentos. Por su parte, cuando se solicita a NIC Chile la inscripción de un nombre de dominio, este organismo no realiza otra comprobación que no sea la de estar el dominio disponible. No se preocupa del grado de similitud que pueda existir entre un nombre de dominio existente y uno que se solicita inscribir. No se ocupa de su novedad, de su legalidad, de que no viole derechos de propiedad industrial, etc.

Agrega que Bosal es una marca no comercial, porque no tiene un signo visible, ni novedoso, ni característico que sirva para distinguir un producto, un servicio o un establecimiento industrial o comercial. En Chile Bosal, era una marca común porque no gozaba de un grado de conocimiento significativo o relevante por parte del público consumidor, hasta que en Diciembre del 2005 ellos la trajeron al país.

No es una marca Gráfica o Figurativa porque no esta compuesta por figuras, dibujos o logotipos que la diferencien visualmente y por ende no es tampoco una marca Mixta, ni tampoco Tridimensional.

Bosal es una marca de Fábrica porque sirve para distinguir los productos de otras empresas. Es una marca Denominativa o Nominativa, porque está conformada por letras o por una palabra.

Es una marca de Garantía debido a que certifica las características comunes de los productos o servicios elaborados o distribuidos por personas debidamente autorizadas y controladas por el titular de la marca (art. 62 LM).

Lamentablemente como marca el nombre Bosal no es una buena marca (en las características de una buena marca) porque no crea una idea adecuada sobre el producto y el uso (no producir confusión). Al respecto señala que alguna palabra que tiene similitud con Bosal es Bozal con “z”, que según el Diccionario de la Real Academia Española significa: "dice el negro recién sacado de su país// bisoño, inexperto en algún arte u oficio// simple, necio o idiota// tratándose de caballerías cerril no domado// esportilla, comúnmente de esparto, la cuál, colgada de la cabeza, se pone en la boca a las bestias de labor y de carga, para que no hagan daño a los panes o se paren a comer/ aparato, comúnmente de correas o alambres, que se pone en la boca a los perros para que no muerdan// tableta con púas de hierro, que se pone a los terneros para que las madres no les dejen mamad/ adorno con campanillas o cascabeles, que se pone a los caballos en el bozo// bozo, ramal o cordel que, anudado al cuello de la caballería, forma un cabezón.". Otro término con similitud a Bosal puede ser la palabra bosar que significa: "vomitar lo contenido en el estómago// proferir palabras descomedidas". Ninguna de las definiciones de estas expresiones representa ni se puede asociar a los productos que fabrica Bosal: sistemas de escape, tubos de acero de precisión, sistemas de estanterías para almacenaje, ganchos de remolque, barras de techo y convertidores catalíticos.

Sostiene que aún cuando se estime que la marca Bosal registrada en las categorías 7 y 12 del clasificador de Niza, es más conocida, es una realidad el hecho que el sistema de nombres de dominio y el sistema de protección marcaría actúan de diferente manera y otorgan distinta protección a sus titulares. Un elemento característico de la marca comercial es que otorga protección en determinadas categorías, situación que no es posible homologar en el sistema de nombres de dominio, donde sólo puede existir un nombre de dominio idéntico para que realmente pueda cumplir las funciones mnemotécnicas que traen implícitos.

En consecuencia aún gozando de protección marcaría estima que debe prevalecer el principio del "first come, first served", según el cual se debe conceder el nombre de dominio a su empresa por ser el primer solicitante, como se acredita con el formulario de dominio emitido por NIC Chile.

Estima además que es infundada y del todo desinformada la pretensión del segundo solicitante, considerando los principios generales contenidos en la RFC 1591 del Domain Name System Structure y aquellos mismos principios que informan el Reglamento para la Asignación de Nombres de Dominio .CL, los cuales consagran el principio de "first come, first served", buena fe y responsabilidad exclusiva del solicitante para que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de la competencia legal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros. Dichos principios, señala, son y han sido respetados en todo momento por esa parte, al inscribir el nombre del dominio bosal.cl con el fin último de vincular la marca comercial, a un identificador que la contenga, permitiendo tanto a sus actuales como futuros clientes y cibernautas en general acceder al portal y de esta forma recoger la información necesaria para el desarrollo de las transacciones comerciales deseadas.

Agrega que Scambia Industrial Developments, quien dice representar a Bosal Internacional, ha señalado ser titular de los derechos marcarlos que invoca, y que estos derechos son suficientes para romper el principio de "first come, first served". De su parte estima que es titular de un cúmulo de nombres de dominio sin utilizarlos, otro en venta, varios sin registrar, etc., lo cual sería contrario al principio de buena fe, constituyendo al menos una práctica atentatoria al desarrollo de Internet en Chile.

Respecto de la prevención de la segunda solicitante en cuanto invoca la necesidad de proteger la marca renombrada, notoria y famosa "Bosal" de la cual es titular para las clases 7 y 12, y la estimación de que en la entrega del dominio a un tercero, existiría riesgo de apropiación indebida, confusión y perjuicios a los consumidores y usuarios de Internet al inducirlos a error sobre la procedencia y calidad de los productos o servicios que en la página se ofrecerían, señala que esto es infundado debido a que comercializa los Convertidores Catalíticos que son comprados directamente a la renombrada, notoria y famosa "Bosal" con la cual tenemos un Contrato Mercantil de 4 años.

Se pregunta asimismo si Scambia Industrial Developments creará una página web www.bosal.cl para que los consumidores chilenos conozcan el producto ó continuará inscribiendo dominios sin utilizarlos (porque en la página web deberán colocar Distribuidor y Representante Exclusivo en Chile de Bosal, Importadora Sevilla S.A.) o reconducidos a páginas blancas o vacías, en la cual señalen que el dominio se encuentra protegido. Pese a poseer distintos dominios que utilizan efectivamente "bosal.com" y "bosalna.com" de lo cual presume que la intención es sólo identificarse en Internet bajo estas denominaciones.

Agrega luego que han construido una página web "bosal.cl", la cual se encuentra en funcionamiento, que se encuentra en uso y la cual irá mejorando cada día entregando información, características y usos de los productos, normas y leyes, noticias, etc., a todos los cibernautas y consumidores. Estima que dicha página no contraviene derechos de terceros.

9.- Que de su parte, la segunda solicitante a fojas 171 solicita se tenga presente en relación a la documental rendida por la contraria, que en nada demuestra el mejor derecho de la contraria sobre el dominio bosal.cl, la certificación hecha por el Ministerio de Transportes de los convertidores catalíticos de marca bosal, pues este documento sólo acredita que se cumple con la norma técnica decretada por la autoridad correspondiente. Agrega que el control realizado por ese ministerio nada dice sobre los derechos de importadora Sevilla S.A. sobre el signo bosal. Por tanto, estima que de forma alguna se podría argumentar que ese documento sirve de prueba para demostrar este supuesto mejor derecho.

Respecto de la impresión de página web acompañada http://www.importadorasevilla.cl, sostiene que en la presentación del sitio se indica que importadora Sevilla es distribuidor y representante exclusivo para Chile de Bosal Internacional", lo cual no implica titularidad alguna respecto de marcas comerciales u otros derechos de propiedad industrial vinculados a dicha marca. Al respecto señala que su representado es titular de los registros marcarios y de los derechos de propiedad industrial de BOSAL Internacional y es en virtud de dicho derecho que se opone al registro del dominio de autos.

Agrega que de no asignarse el nombre de dominio a su mandante se sobrepondría al legítimo derecho del titular de la marca en cuestión, el mero hecho de tener la distribución de los productos, situación que evidentemente perjudica a su representada, sobre todo considerando la fama y notoriedad de la marca bosal en el mercado.

Señala además que los contratos de distribución tienen fecha de término y por otras múltiples razones las partes pueden decidir ponerle fin. Por ello, la titularidad de los derechos de propiedad industrial sobre la marca Bosal corresponden a su mandante y por lo tanto, en protección de dichos derechos corresponde la asignación del dominio a su representada.

En cuanto a la copia de contrato celebrado entre importadora Sevilla y Bosal Mexico S.A. de CV, hace presente que en la cláusula décimo tercera del mismo queda claramente establecido que la contraparte reconoce que los productos están protegidos por marca y además acepta que tales derechos son de propiedad de Bosal Mexico, y en Chile el titular de dicha marca es su representada.

Finalmente, señala que de los registros marcarios correspondientes a las marcas que invoca queda claro que importadora Sevilla no es titular de registros marcarios para el signo bosal.

10.- Que a fojas 176 se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el conflicto de estos autos dice relación con la legitimidad del registro de nombre de dominio bosal.cl por parte del primer solicitante y el alcance de los derechos de la segunda solicitante para efectos de oponerse a esta solicitud, al punto de romper el equilibrio que requiere la aplicación del principio first come first served.

Este conflicto habrá de resolverse de acuerdo al real saber y entender de esta árbitro, de acuerdo a lo que la prudencia y equidad le indiquen y teniendo a la vista todos los antecedentes presentados por las partes.

SEGUNDO: Que para los efectos de la resolución de este conflicto se hace necesario discurrir acerca de la naturaleza jurídica de los nombres de dominio por cuanto ello permitirá analizar los derechos que emanan para las partes a su respecto.

Al respecto la doctrina se encuentra conteste en que los nombres de dominio son localizadores de recursos disponibles en la red Internet. Su operativización se lleva a efecto gracias contratos de prestaciones de servicios de los usuarios con entidades de registro, cuyo rol es mantener activas las bases de datos en las cuales los nombres de dominio constan, por el tiempo que se haya pagado por el servicio. En efecto, una desafortunada traducción de domain, palabra en inglés, que entre sus acepciones significa precisamente "localizador" hace que en nuestro entorno se confunda los nombres de dominio con el derecho de propiedad o dominio, lo cual no es correcto.

Siendo así, del registro de nombres de dominio no emanan derechos absolutos respecto de la cadena de caracteres que se registra, sí emanan derechos personales, el uno para exigir de la

entidad de registro que se mantenga la funcionalidad contratada y de otra parte, para esta entidad, el derecho al cobro de la tarifa correspondiente a este servicio.

TERCERO: Que en consecuencia, la pregunta sobre la legitimidad del registro se refiere a si el solicitante cuenta con titulo suficiente como para contratar este servicio y si en su solicitud no afecta ilegítimamente derechos de terceros.

Notifíquese la presente a las partes por carta certifica a las direcciones registradas en la solicitud de inscripción de dominio, sin perjuicio de remitir una copia de esta actuación por correo electrónico a los contactos administrativos correspondientes y a NIC Chile.

CUARTO: Que a este respecto cabe considerar que la primera solicitante registró el dominio luego de haber celebrado un contrato de distribución exclusiva con Bosal Mexico Sociedad Anónima de Capital Variable, empresa cuyo objeto social es, entre otros, "La producción, manufactura, ensamblaje y servicio de sistemas de escape, convertidores catalíticos, sistemas de tubo y otras refacciones para automóvil.

Mediante el contrato suscrito, se entrega a importadora Sevilla la distribución mercantil exclusiva para la promoción y venta de los productos descritos en el anexo "A" del contrato, por el plazo inicial de 24 meses.

En este mismo contrato y en lo que interesa a la resolución del presente conflicto, la cláusula sexta establece que "para los efectos de este contrato importadora Sevilla S.A. podrá reproducir e incluir porciones de la literatura relativa a "los productos", para la comercialización de los mismos". Luego, la cláusula Novena, relativa a la representación y publicidad establece que "Bosal Mexico S.A. de CV. Conviene en otorgar autorización a Importadora Sevilla S.A. para usar sus nombres con fines estrictamente comerciales, publicitarios y promocionales. Además, Bosal Mexico S.A: de CV a su elección podrá proporcionar a Importadora Sevilla S.A. catálogos, literatura técnica y demás folletería impresa necesaria para la mejor promoción y venta de los productos. Los gastos que se originen por este concepto correrán a cargo de ambas partes en igual proporción.

Luego en la cláusula Décimo tercera se estipula que "Bosal México S.A. de CV declara y "importadora Sevilla S.A." reconoce que "los productos" se encuentran debidamente protegidos por "marca", por lo que Importadora Sevilla S.A. acepta que tales derechos de propiedad son y seguirán siendo propiedad de Bosal México S.A. de CV".

La vigencia del contrato de distribución analizado fue pactada originalmente por 24 meses a contar de la suscripción del mismo, ampliado luego por 24 meses adicionales.

QUINTO: Que habiéndose analizado por este árbitro la página web correspondiente a bosal.com se ha verificado que bosal México es parte de bosal internacional, en virtud de cuyos derechos la segunda solicitante ha realizado su registro. De su parte, no cabe a esta árbitro calificar la legitimidad de la autorización que dicha empresa ha conferido a Importadora Sevilla, de cara a su relación con Bosal Internacional.

SEXTO: Que siendo así, esta árbitro ha arribado a la convicción que el registro de la primera solicitante se encuentra legitimado por el contrato celebrado con la empresa Bosal Mexico S.A. de C.V., debiendo en todo caso utilizar el nombre de dominio con los fines de promoción de los productos que distribuye, con pleno reconocimiento de los derechos de propiedad industrial e intelectual de dicha empresa.

De su parte, analizado el uso que esta parte hace del nombre de dominio en disputa se ha verificado que a través de él promociona los productos que distribuye, haciendo expresa mención a que su rol es el de ser representante y distribuidor exclusivo para Chile de los convertidores catalíticos marca Bosal.

SEPTIMO: Que de su parte, cabe analizar si la segunda solicitante detenta un mejor derecho respecto del nombre de dominio en disputa. Esta parte, ha sostenido que presenta su solicitud de registro en virtud de la representación que inviste y en atención a los registros marcarios a) Registro N° 475.821, "BOSAL", denominativa, para distinguir productos en la clase 7 y 12.

Siendo así, esta árbitro ha realizado consultas a la Base de datos del Departamento de Propiedad Industrial, a efectos de analizar la veracidad de estas afirmaciones y el alcance de los derechos de esta parte, habiéndose verificado la existencia de los siguientes registros: 475821, de 02 de enero de 1997, marca Bosal, clase 7 "INCL.TUBOS DE ESCAPE Y SILENCIADORES PARA MOTORES (NO PARA VEHICULOS), TUBOS DE COLA Y TUBOS DE SALIDA (NO PARA VEHICULOS) Y ACCESORIOS PARA LOS MISMOS (NO INCLUIDOS EN OTRAS CLASES), GATAS MECANICAS E HIDRAULICAS, GATAS PARA GARAGE, ELEVADORES DE AUTOMOVILES, APARATOS AUTOMATICOS PARA SACAR NEUMATICOS, PRENSAS PARA TALLER MECANICO Y TODOS LOS DEMAS ARTICULOS QUE CORRESPONDAN A LA CLASE" y clase 12 "INCL.TUBOS DE ESCAPE Y SILENCIADORES PARA MOTORES, TUBOS DE COLA Y DE SALIDA Y ACCESORIOS PARA LOS MISMOS (NO INCLUIDOS EN OTRAS CLASES), TODOS PARA VEHICULOS Y TODOS LOS DEMAS ARTICULOS QUE CORRESPONDAN A LA CLASE" y el registro N° 790816 de fecha 02 de enero de 2007, marca Bosal, clase 7 "INCL.TUBOS DE ESCAPE Y SILENCIADORES PARA MOTORES (NO PARA VEHICULOS). TUBOS DE COLA Y TUBOS DE SALIDA (NO PARA VEHICULOS) Y ACCESORIOS PARA LOS MISMOS (NO INCLUIDOS EN OTRAS CLASES), GATAS MECANICAS E HIDRAULICAS, GATAS PARA GARAGE, ELEVADORES DE AUTOMOVILES, APARATOS AUTOMATICOS PARA SACAR NEUMATICOS, PRENSAS PARA TALLER MECANICO; MAQUINAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS; MOTORES (EXCEPTO MOTORES PARA VEHICULOS TERRESTRES); ACOPLAMIENTOS Y ORGANOS DE TRANSMISION (EXCEPTO AQUELLOS PARA VEHICULOS TERRESTRES); INSTRUMENTOS AGRICOLAS QUE NO SEAN MANUALES." Y clase 12 "INCL.TUBOS DE ESCAPE Y SILENCIADORES PARA MOTORES, TUBOS DE COLA Y DE SALIDA Y ACCESORIOS PARA LOS MISMOS (NO INCLUIDOS EN OTRAS CLASES), TODOS PARA VEHICULOS; VEHICULOS; APARATOS DE LOCOMOCION TERRESTRE, AEREA O ACUATICA."

Del análisis de esta enumeración se ha advertido que en los productos protegidos por las referidas marcas no se encuentran los convertidores catalíticos, cuales son el objeto del contrato celebrado entre Bosal México S.A. de C.V. e Importadora Sevilla S.A., con lo cual el registro del nombre de dominio por parte de importadora Sevilla no infringe los derechos marcarios que se invocan, máxime tener esta parte la autorización para el uso del nombre con fines estrictamente comerciales.

OCTAVO: Que en el actual estado de la red Internet, luego de su masificación, este medio se ha constituido en una poderosa herramienta al servicio de la difusión de bienes y servicios, con fines comerciales. Siendo así, es natural que el primer solicitante, contando con la distribución exclusiva de los productos elaborados por Bosal México haya realizado el registro del nombre de dominio, en el entendido que este contrato no le otorga más derechos que los correspondientes a los que emanan del registro.

NOVENO: Que en todo caso los derechos de la segunda solicitante quedan resguardados por la obligación emanada del mismo contrato antes analizado, en cuanto impone a Importadora Sevilla la obligación de cuidado respecto de los derechos marcarios de la empresa Bosal S.A. de C.V.

Además de lo anterior se hace presente que conforme se dispone en el Reglamento de Nic Chile, la acción de revocación subsiste respecto de cualquier interesado que pueda verse afectados en sus derechos por el uso de nombre de dominio, durante todo el tiempo que el registro se encuentre vigente.

DECIMO: Que en todo caso no consta en autos que la segunda solicitante haya litigado temerariamente por lo que habrá de resolver que cada parte pague sus costas.

Y visto además lo dispuesto en el reglamento de Nic Chile, SE RESUELVE

Asígnese el nombre de dominio "bosal.cl" al primer solicitante IMPORTADORA SEVILLA SOCIEDAD ANONIMA, ya individualizada en autos.

Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese a las partes y a Nic Chile por carta certificada. Hecho, devuélvase los autos a Nic Chile para su ejecución.

Resolvió

Lorena Donoso Abarca

Arbitro

Carlos Reusser Monsálvez

Actuario

Sentencia dictada ante los testigos:

José Francisco Lechuga Guerrero 13.828.775-0	Andrea Merello Gera 13.905.574-8

Lorena Donoso Abarca

Árbitro Arbitrador

Cc. dominios@mercantil.com; importadorasevilla@sevilla.cl; jorge.vivanco@amarillas.com; sevilla@sevilla.cl; cadmin@weekmark.cl; ctecnico@weekmark.cl; sseguel@weekmark.cl; fallos@legal.nic.cl; ldonoso@uchile.cl; pahumada@sargent.cl; sargent@sargent.cl