Re.: Arbitraje por el conflicto del nombre de dominio **mooss.cl**
Oficio OF12257

VISTOS:

1. Que con fecha 17 de diciembre de 2009, doña MARÍA ELENA ROSAS CARRILLO solicita la inscripción del nombre de dominio **mooss.cl**. Posteriormente, con fecha 5 de enero de 2010, don FRANCISCO FERMIN VAL PARDO solicita igualmente la inscripción del mismo dominio **mooss.cl**, quedando así trabado el conflicto materia de este arbitraje;

2. Que mediante Oficio OF12257, NIC Chile designa al infrascrito como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido dominio;

3. Que con fecha 5 de mayo de 2010, 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 14 de mayo de 2010, a las 12:00 horas, en Málaga 232-E, Comuna de Las Condes, Santiago, siendo dicha aceptación notificada a las partes por correo electrónico y por carta certificada;

4. Que con fecha 14 de mayo de 2010, se efectúa el comparendo fijado para ese día, al que comparece telefónicamente por una parte la Primera Solicitante, doña MARÍA ELENA ROSAS CARRILLO y, por la otra, asiste doña FRANCISCA GONZÁLEZ SILVA, quien exhibe poder para representar al Segundo Solicitante, don FRANCISCO FERMIN VAL PARDO, acreditando a su vez haber consignado el monto fijado como honorarios provisionales por el árbitro. Llamadas las partes a conciliación, ésta no se produce, por lo que se acuerdan las normas de procedimiento que rigen este juicio arbitral;

5. Que con fecha 28 de mayo de 2010, el Segundo Solicitante, consignó el saldo de los honorarios arbitrales correspondientes. Asimismo, y con esa misma fecha, don RODRIGO PUCHI ZURITA, en representación del Segundo Solicitante, don FRANCISCO FERMIN VAL PARDO, presenta su demanda de asignación del dominio **mooss.cl**, argumentando que existe un pronunciamiento emanado de autoridad en relación a los nombres de dominio, representado por el dictamen N° 1127, de la Comisión Preventiva Central, de fecha 28 de julio del año 2000, en donde se señaló en el considerando 7.8:

> *"Si bien la función natural de un nombre de dominio es la de una dirección electrónica que permite a los usuarios de Internet localizar terminales informáticas conectadas a la red, de manera simple y rápida, dado que son fáciles de recordar, a menudo cumplen también funciones de carácter distintivo en el tráfico virtual, pasando así a adquirir una existencia complementaria como identificadores comerciales o personales, por lo cual con frecuencia se les relaciona con el nombre o la marca de la empresa titular del nombre de dominio o con sus productos o servicios.*
>
> *"Debido a que razones técnicas impiden la coexistencia de dos dominios idénticos en la red y dada la presencia mundial que ofrece Internet, no rigen*

para los nombres de dominio los principios de especialidad y de territorialidad que se aplican a las marcas, que permiten la existencia de dos signos idénticos en sectores de actividad diferentes y/o en territorios distintos, respectivamente.

"Estas características de los nombres de dominio, más el hecho de que no se exige su uso, han generado diversos conflictos entre éstos y los signos distintivos tradicionales existentes en el mundo físico desde antes de la llegada de Internet, entre los que se encuentran las marcas, protegidas por derechos exclusivos de propiedad industrial."

El Segundo Solicitante agrega que la jurisprudencia Arbitral ha sostenido este criterio y es así que con motivo del conflicto relativo al nombre de dominio **estrelladearica.cl** se sostuvo en sus considerandos quinto y sexto que:

"QUINTO: Que los nombres de dominio constituyen localizadores de recursos en la red, que han sido reconocidos por la comunidad internacional tanto en cuanto a su valor intrínseco como bienes económicos y extrínseco, en tanto que se genera la confianza respecto de que quienes se identifican en el mundo analógico de una cierta manera, utilizarán nombres similares en su presencia en el ciberespacio. Siendo así, uno de los antecedentes a considerar en la resolución de conflictos por asignación de nombres de dominio es si alguna de las partes se identifica de manera cierta y efectiva en el mundo analógico a través del nombre de dominio solicitado y/o alguna cadena de caracteres análoga. En efecto, el análisis del mejor derecho de que eventualmente goza una de las partes incluirá, entre otros, el análisis de los derechos marcarios que eventualmente pudiera detentar una de ellas, pero podrá referirse a otros derechos que asistan a la parte que los invoca.

"SEXTO: Que en todo caso, los derechos que se invocan deben ser existentes, serios y concluyentes, ..."

El Segundo Solicitante considera que detenta derechos prioritarios en torno a la expresión "MOOSS", porque la ha creado marcariamente a través de ropa, así como en diversos establecimientos comerciales en donde se venden productos de la clase 25. En la actualidad la marca "**MOSS**" es muy reconocida por el público consumidor y de allí que sea útil especificar los registros de su titularidad, a saber:

- **"MOSS"**, Registro Nº 673.549, para distinguir un Establecimiento Comercial de venta de productos de la clase 25;

- **"MOSS"**, Registro Nº 673.550, para distinguir Establecimiento Industrial de fabricación de artículos de la clase 25;

- **"MOSS"**, Registro Nº 833.396, para distinguir ropa de vestir en general, clase 25.

Don FRANCISCO FERMIN VAL PARDO hace presente que el elemento esencial de su patrimonio inmaterial está representado por la expresión "MOSS", y de allí que se

pueda comprender su derecho de índole superior en torno al nombre de dominio en conflicto. En este sentido, la Reglamentación de las Normas para la asignación de los nombres de dominio .CL, señala en su artículo 14 que "*es de responsabilidad de todo solicitante que la inscripción del nombre de dominio no contraríe las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de competencia leal y ética mercantil, así como derechos válidamente adquiridos por terceros".* En otras palabras, para el Segundo Solicitante, la causa a pedir en juicios de esta naturaleza está representado por la acreditación del mejor derecho de las partes en un conflicto.

A la luz de lo expresado, el Segundo Solicitante analiza los motivos por los cuales la solicitud de doña MARÍA ELENA ROSAS CARRILLO contraría dichos principios. En cuanto a las normas vigentes sobre abusos de publicidad y ley de protección al consumidor, señala que la publicidad como tal no tiene un tratamiento orgánico por parte de la legislación positiva. Lo más cercano a ello se encuentra en el Código Chileno de Ética Publicitaria, que emana de una Corporación de Derecho Privado sin fines de lucro, el cual sirve como marco normativo para el análisis del presente caso. Este código define los avisos publicitarios como *"una comunicación, por lo general pagada, dirigida al público o a un segmento del mismo, cuyo objetivo es informar a aquellos a quienes se dirige, por cualquier vehículo o canal, incluidos envases y etiquetas, con el propósito de influir en sus opiniones o conducta."*. Don FRANCISCO FERMIN VAL PARDO indica que esta norma también puede aplicarse a los nombres de dominio, toda vez que éstos constituyen una modalidad de identificación en la red. Precisamente, si Internet corresponde a dicha realidad, deben respetarse ciertas normas mínimas, que para estos efectos, están representadas por los siguientes artículos:

> Artículo 4: "*Los avisos no deben contener ninguna declaración o presentación visual que directamente o por implicación, omisión, ambigüedad o pretensión exagerada, puedan conducir al consumidor a conclusiones erróneas, en especial con relación a:…F) Derechos de autor y derechos de propiedad industrial, como patentes, marcas registradas, diseños y modelos, nombres comerciales."*
>
> Artículo 13 *"Los avisos no deberán hacer uso injustificado del nombre o iniciales de cualquier firma, compañía, institución, o de la marca de un producto o servicio. Los avisos no deberán aprovecharse del "goodwill" o imagen adquirida que tiene el nombre comercial y/o símbolo de otra firma o producto, o del goodwill o imagen adquirida por una campaña publicitaria."*

Don FRANCISCO FERMIN VAL PARDO hace presente que la Ley de protección al consumidor, en su artículo 1, define la publicidad bajo el N° 4 como *"la comunicación que el proveedor dirige al público por cualquier medio idóneo al efecto, para informarlo y motivarlo a adquirir o contratar un bien o servicio..".* Pues bien, esta ley se encuentra en plena armonía con la norma citada del Código de Ética Publicitaria y la esfera de estas normas es proteger al consumidor, y de allí el nombre dado por el legislador a esta Ley (Ley 19.496). En este sentido, las normas sancionadoras contenidas en el título III, artículos 28 y siguientes del citado cuerpo legal, especialmente el artículo 28 a), el cual señala: *"Asimismo, comete infracción a la presente ley el que, a través de cualquier tipo de mensaje publicitario, produce*

confusión en los consumidores respecto de la identidad de empresas, actividades, productos, nombres, marcas u otros signos distintivos de los competidores".

El Segundo Solicitante argumenta que la norma mencionada tiene como finalidad proteger al consumidor de la confusión que supondría la existencia de un distintivo similar. Por tanto, la existencia de un nombre de dominio **mooss.cl** a nombre de un tercero, será motivo de confusión, pues hace referencia tanto a la marca de titularidad de don FRANCISCO FERMIN VAL PARDO, como a todo un proyecto comercial que se encuentra detrás de dicho distintivo.

El Segundo Solicitante considera que las normas citadas sirven para acreditar que la concesión del dominio a la Primera Solicitante contraría o afecta las normas citadas, debiendo en consecuencia atribuirse un mejor derecho en la persona de don FRANCISCO FERMIN VAL PARDO, decretándose la concesión del dominio al mismo.

Don FRANCISCO FERMIN VAL PARDO hace presente los Principios de Competencia Leal y de Ética Mercantil, que corresponden a un aserto doctrinario que tiene por finalidad encausar el comportamiento de los diversos agentes mercantiles. En estricto rigor, no existe norma positiva que regle un catálogo sobre el particular, quedando entregado más bien a una creación doctrinaria, que se ha ido limitando en el tiempo por la aplicación del Convenio de París y, en especial, la norma contenida en el artículo 10, que señala en sus numerales 2 y 3: *"Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los uso honestos en material industrial o comercial. En particular deberán prohibirse:*

1. *"Cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;*

2. *"Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;*

3. *"Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos."*

El Segundo Solicitante considera que el criterio plasmado tiende a impedir la introducción de elementos que pudieran distorsionar el mercado mediante la confusión mercantil, y proteger la titularidad de marcas o distintivos en empresas posicionadas. Por ello, la concesión del nombre de dominio a la Primera Solicitante crearía una confusión que debe ser evitada.

El Segundo Solicitante hace presente la hipótesis de los derechos válidamente adquiridos, que importa un reconocimiento a las garantías constitucionales establecidas en la Constitución Política de la República. En el orden señalado por la Normativa de NIC Chile, esta categoría de derechos debería ocupar el primer lugar, toda vez que corresponden al reconocimiento de una garantía constitucional. Sin embargo, para efectos de análisis, opta por el orden señalado por la Reglamentación invocada.

Don FRANCISCO FERMIN VAL PARDO reitera su titularidad sobre registros marcarios, por los cuales debe ser respetado. Entonces la concesión del nombre de dominio a otra persona, afectaría evidentemente su patrimonio marcario.

El Segundo Solicitante concluye que la asignación del nombre de dominio debe ser realizada a don FRANCISCO FERMIN VAL PARDO, como titular de un signo registrado, así como el creador intelectual de la misma expresión, y quien se encargó de darla a conocer al consumidor.

El Segundo Solicitante indica que la jurisprudencia avala esta conclusión en el fallo relativo al nombre de dominio **body-fuel.cl**, en cuyos considerandos sexto y séptimo se sostuvo lo siguiente:

> *"SEXTO: que existe una total coincidencia entre la marca registrada por el oponente:"body fuel" y el nombre de dominio en controversia "body-fuel", toda vez que ambas expresiones se constituyen por la conjunción de las palabras "Body" y "Fuel".*
>
> *"SEPTIMO: Que, asimismo, existe coincidencia, en lo substancial, entre los servicios protegidos por la marca "Body Fuel" de la oponente y los servicios que manifestó desear desarrollar la demandada."*

Finaliza el Segundo Solicitante señalando que, en definitiva, es un hecho evidente que don FRANCISCO FERMIN VAL PARDO es una persona quien registró una expresión que es portadora de un alto nivel de posicionamiento, con lo cual el Segundo Solicitante es quien tiene mejor derecho sobre la expresión en conflicto;

6. Que con fecha 15 de junio de 2010, don RODRIGO PUCHI ZURITA, en representación del Segundo Solicitante, don FRANCISCO FERMIN VAL PARDO, complementa los documentos de prueba acompañados en su demanda de fecha 28 de mayo de 2010, con diversos elementos de prueba adicionales, a saber:

   a) 3 etiquetas de género con la marca **"MOSS"**;

   b) 4 modelos de etiquetas adhesivas con la marca **"MOSS"**;

   c) 3 modelos de etiquetas colgantes de cartón con la marca **"MOSS"**;

   d) 3 tipos de tarjetas publicitarias de la marca **"MOSS"**;

   e) Factura corporativa.

   f) 2 bolsas publicitarias con la marca **"MOSS"**;

   g) Caja de fósforo con la marca **"MOSS"**;

7. Que con fecha 27 de mayo de 2010, la Primera Solicitante, doña MARÍA ELENA ROSAS CARRILLO, hace llegar un correo electrónico en el que señala adjuntar su presentación de mejor derecho, pero sin que se acompañe efectivamente,

8. Que con fecha 30 de julio de 2010, y para proveer la presentación de fecha 27 de mayo de 2010 hecha por la Primera Solicitante, doña MARÍA ELENA ROSAS CARRILLO, se solicita que se acompañe efectivamente la carta con argumentos ofrecida, dentro de tres días hábiles, bajo apercibimiento de tener por no hecha su presentación;

9. Que con fecha 3 de agosto de 2010, la Primera Solicitante, doña MARÍA ELENA ROSAS CARRILLO, cumple con lo ordenado, acompañando su presentación en la cual argumenta que la expresión "MOOSS" corresponde a una marca de ropa y accesorios femeninos, que lleva años en el mercado, dirigida exclusivamente a mujeres jóvenes y obedece a conceptos que maneja el mismo grupo etáreo, tales como la comodidad de las prendas, los colores fuertes y todo muy femenino.

   La Primera Solicitante añade que gracias a la marca **"MOOSS"**, la cual le da una identidad al ser exclusiva en la ciudad, es que ha podido entrar más fuertemente en el mercado y principalmente en su mercado objetivo.

   Doña MARÍA ELENA ROSAS CARRILLO considera que la importancia de tener un dominio idéntico a su marca se basa en que a las niñas jóvenes les entra todo por la vista y retienen con facilidad logos y colores que les gusta y les parece atractivos. En este sentido, ha hecho una campaña de marketing para que no olviden fácilmente la marca, estampando el 90% de sus prendas con el logo **"MOOSS"**, llenando la tienda con el logo, mandando afiches de la marca a sus clientas por mayor fuera de la ciudad, también haciendo llaveros, etc., todo en llamativos colores y formas, las cuales hacen que sus clientas la identifiquen como marca y como un estilo de vestir, tanto dentro de la tienda como fuera de ella. Siguiendo este último concepto, es que se vio en la necesidad de crear una plataforma en donde poder traspasar las barreras que le impidan estar en permanente contacto con sus clientas.

   Doña MARÍA ELENA ROSAS CARRILLO indica que como Primera Solicitante, tuvo el beneficio de subir su página a la Web y ver que ha sido todo un éxito, puesto que tanto niñas de la región como de otras provincias, han tenido la posibilidad de ver sus prendas y de poder opinar sobre ellas, y así tener una permanente retroalimentación para poder brindar un servicio cada día mejor.

   Doña MARÍA ELENA ROSAS CARRILLO hace presente que "**MOOSS**" no es sólo un invento, puesto que detrás de esta marca hay un gran deseo de querer crecer y llegar a ser reconocida en todo el país y, si las cosas se hacen bien, en un futuro llegar a ser reconocida en el exterior.

   La Primera Solicitante señala que, por otra parte, la juventud, que es su público objetivo, está muy ligada a la tecnología y a las redes sociales, por tanto se hace imprescindible contar con una página Web, en cual también venden una imagen, un concepto y muestran su compromiso con la clientela, en relación a escuchar sus inquietudes, en realizar campañas por temporada, promociones, etc. Todos los emails que les llegan son respondidos al día siguiente y tratan de solucionar los problemas a la brevedad.

Doña MARÍA ELENA ROSAS CARRILLO considera que la agilidad mental de la juventud, los hace obtener lo que quieren principalmente a través de la Web y si una niña ve la marca en un polerón en una calle en Arica por ejemplo, la va a retener y la va a buscar en Internet. Si el dominio es idéntico a la marca como lo es hasta ahora, será mucho más fácil que puedan llegar a ella.

La Primera Solicitante añade que otro motivo muy importante para mantener el nombre de dominio de autos, es la posibilidad de venta a través de la página. En el verano recién pasado, tuvieron muchas visitas de niñas o familiares de ellas, de regiones, las cuales quedaron encantadas con la tienda y les manifestaron en la página la idea de comprar a través de ella. Al ser una microempresa que está empezando, no cuentan con un sistema de pago mediante tarjetas de crédito, por lo tanto deben hacerlo a través de depósitos. Pero sí considera muy necesario que las posibles clientas vean los nuevos modelos, y eso lo pueden hacer en la página Web.

Doña MARÍA ELENA ROSAS CARRILLO señala que es una página activa y no ve posibilidad alguna de que sus clientas se confundan y lleguen a **"MOSS"**, ropa de hombre, pensando que es la página de **"MOOSS"**. No hay similitud alguna en sus productos, ni en los conceptos que manejan cada marca, ni el público objetivo, el género de sus clientes, etc.

La Primera Solicitante señala que el dominio **mooss.cl**, es una vía directa para contactarse con su marca y, por el contrario, al Segundo Solicitante no le beneficia en nada, ya que ni siquiera lo utilizaría, siendo éste diferente a su marca.

Doña MARÍA ELENA ROSAS CARRILLO solicita considerar todo estos argumentos y dar la posibilidad a una sociedad de madre e hija de poder seguir surgiendo y poder acercarse cada día más al nivel de las marcas consagradas.

La Primera Solicitante concluye argumentando que en todo lo que hace, trata de ser diferente**,** de no copiarle a nadie e imponer moda y estilo. Por esto mismo, lamenta muchísimo si existe una marca similar, pero en ningún caso es una copia o un aprovechamiento de algo que existía previamente. Todo esto la ha tomado por sorpresa, ya que el camino ha sido siempre limpio, pero de todas maneras quiere defender lo que es suyo. **"MOOSS"** es su invención, es lo que la ha sacado adelante, es una marca con la que la juventud de la Quinta Región y ahora la Octava también, se identifica y se siente representada. Espera que sus argumentos sean comprendidos y que se le otorgue el dominio, ya que le permitiría optar a muchos beneficios que la harían seguir creciendo;

10. Que por resolución de fecha 3 de agosto de 2010, se proveen los escritos presentados con fecha 28 de mayo de 2010 y 15 de junio de 2010 por don RODRIGO PUCHI ZURITA, en representación del Segundo Solicitante, don FRANCISCO FERMIN VAL PARDO. A su vez, se proveen las presentaciones de fecha 27 de mayo de 2010 y 3 de agosto de 2010 hecha por la Primera Solicitante, doña MARÍA ELENA ROSAS CARRILLO, dándose traslado recíproco a las partes de las respectivas demandas arbitrales, lo que se notifica por correo electrónico;

Que con fecha 6 de agosto de 2010, don RODRIGO PUCHI ZURITA, en representación del Segundo Solicitante, don FRANCISCO FERMIN VAL PARDO, evacua el traslado, argumentando que la Primera Solicitante señala expresamente que el objetivo del nombre de dominio corresponde *"a una marca de ropa y accesorios femeninos, la cual lleva años en el mercado. Es una marca dirigida exclusivamente a mujeres jóvenes y obedece a concepto que maneja el mismo grupo etáreo, tales como la comodidad de las prendas...."* Al respecto, indica que cobran fuerza sus argumentaciones, en cuanto la finalidad del nombre de dominio es una, cual es ofrecer un portal de oferta de productos consistentes en ropa, lo cual es exactamente igual al giro del Segundo Solicitante. En otras palabras, es claro para don FRANCISCO FERMIN VAL PARDO, que la sola presentación del nombre de dominio de la Primera Solicitante contraría todas las hipótesis del artículo 14 del Reglamento de NIC Chile. Incluso más, es claro que se configura una infracción marcaria a la luz de las normas de la Ley N° 19.039, reservándose don FRANCISCO FERMIN VAL PARDO sus derechos en tutela de sus derechos marcarios.

El Segundo Solicitante considera que la decisión debe pasar por el respeto de las normas del artículo 14 de la Reglamentación de NIC Chile y, en dicho sentido, don FRANCISCO FERMIN VAL PARDO evidentemente detenta derechos de índole superior, pues se encuentra amparada tanto en registros marcarios como en nombres de dominios previos. De allí que si alguien ha acreditado un derecho o interés de índole superior, dicha persona es el Segundo Solicitante y no otra persona, con lo cual se puede sostener fundadamente que el nombre de dominio debe ser asignado él.

11. Que por resolución de fecha 11 de agosto de 2010, se provee el escrito presentado con fecha 6 de agosto de 2010 por don RODRIGO PUCHI ZURITA, en representación del Segundo Solicitante, don FRANCISCO FERMIN VAL PARDO, lo que se notifica por correo electrónico;

12. Que con fecha 18 de agosto de 2010, 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 en este juicio arbitral lo que estimaron son sus legítimos derechos sobre el nombre de dominio en conflicto;

5. Que la Primera Solicitante, doña MARÍA ELENA ROSAS CARRILLO, señala que la expresión "MOOSS" corresponde a una marca de ropa y accesorios femeninos, que lleva años en el mercado, dirigida exclusivamente a mujeres jóvenes y obedece a conceptos que maneja el mismo grupo etáreo, tales como la comodidad de las prendas, los colores fuertes y todo muy femenino;

6. Que, asimismo, la Primera Solicitante hace presente que gracias a la marca **"MOOSS"**, ha podido entrar más fuertemente en el mercado y principalmente en su mercado objetivo, el de las mujeres jóvenes. Considera que esta marca es exclusiva en la ciudad de Viña del Mar y reconoce la importancia de tener un dominio idéntico a su marca, puesto que a las niñas jóvenes les entra todo por la vista y retienen con facilidad logos y colores que les gustan y les parecen atractivos. Por lo anterior, indica que ha hecho una campaña de marketing para que no olviden fácilmente la marca, estampando el 90% de sus prendas con el logo **"MOOSS"**, llenando la tienda con el logo, mandando afiches de la marca a sus clientas y haciendo llaveros, todo lo cual hace que sus clientas la identifiquen como marca y como un estilo de vestir, tanto dentro de la tienda como fuera de ella;

7. Que, sin embargo, la Primera Solicitante no acredita que tenga marca comercial alguna solicitada o registrada para productos de la clase 25, en la cual se incluye la ropa, de acuerdo al Clasificador Internacional de Marcas. No obstante, en uso de sus facultades de árbitro arbitrador, este sentenciador ha comprobado que la marca **"MOOSS"** se encuentra efectivamente pedida con fecha 23 de julio de 2009 bajo el N° 871.620 para distinguir "vestidos, calzados, sombrerería" de la clase 25, a nombre de doña CLAUDIA ELENA DE LA MAZA ROSAS, quien ha comparecido durante el transcurso del presente juicio arbitral en representación de su madre, doña MARÍA ELENA ROSAS CARRILLO. Dicha solicitud ha sido objeto de dos oposiciones, una de las cuales fue hecha por el Segundo Solicitante y, además, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial ha observado esta marca, citando como base de un posible rechazo de oficio la marca **"MOSS"** Registro Nº 833.396 de propiedad de don FRANCISCO FERMIN VAL PARDO, la cual distingue "ropa de vestir en general" de la clase 25, observación que no fue contestada dentro de plazo;

8. Que mediante los documentos acompañados por el Segundo Solicitante en estos autos, los cuales no fueron objetados por la Primera Solicitante, don FRANCISCO FERMIN VAL PARDO ha acreditado ser titular de la marca comercial **"MOSS"**, registrada bajo el Nº 673.549 para distinguir un "establecimiento comercial de venta de productos de la clase 25", Nº 673.550 para distinguir un "establecimiento industrial de fabricación de artículos de la clase 25" y Nº 833.396 para distinguir "ropa de vestir en general" de la clase 25. A su vez, ha acreditado ser asignatario del nombre de domínio **moss.cl**;

9. Que, asimismo, de los restantes documentos acompañados por el Segundo

Solicitante en autos, los cuales no fueron objetados por la Primera Solicitante, se acredita fehacientemente que la marca **"MOSS"** de propiedad de don FRANCISCO FERMIN VAL PARDO goza de una amplio prestigio a nivel nacional, siendo una marca que efectivamente se usa en el mercado desde hace muchos años en relación a "ropa de hombres" de la clase 25, teniendo el Segundo Solicitante su casa matriz en la Avda. Providencia 2477, Providencia, y con sucursales en la Comuna de Providencia en Avda. Providencia 2181, Avda. Providencia 2449, Avda. Providencia 2411, Local 23 y en la Comuna de Las Condes en Avda. Manquehue Sur 31, Local 19 – 21;

10. Que doña MARÍA ELENA ROSAS CARRILLO señala que no ve posibilidad alguna de que sus clientas se confundan y lleguen a **"MOSS"** pensando que es la página de **"MOOSS"**, al considerar que no hay similitud alguna entre sus productos, ni en los conceptos que manejan cada marca, ni en el público objetivo, el género de sus clientes, etc. No obstante, este árbitro no comparte la apreciación de la Primera Solicitante, puesto que considera que las marcas **"MOSS"** y **"MOOSS"** claramente se prestan para confusión, y que lo mismo ocurrirá con respecto al nombre de dominio en conflicto, puesto que éste se usará en relación a la publicidad y comercialización de ropa;

11. Que conforme a lo indicado por la Primera Solicitante, la finalidad del nombre de dominio **mooss.cl** es ofrecer sus productos, consistentes en ropa para mujeres, lo cual es lo mismo que hace el Segundo Solicitante con su portal **moss.cl**, pero en este último caso, en relación a ropa de hombres;

12. Que en los juicios arbitrales sobre nombres de dominio recaídos en las solicitudes competitivas como el actual, el nombre de dominio debe ser otorgado a aquella de las partes que pruebe tener un mejor derecho sobre el mismo y, en este caso, el dominio en conflicto es prácticamente idéntico a la marca comercial **"MOSS"** de propiedad de don FRANCISCO FERMIN VAL PARDO, que corresponde tanto a la marca bajo la cual el Segundo Solicitante comercializa la ropa que fabrica, como al nombre de las tiendas que opera para estos efectos. Por otro lado, si bien doña MARÍA ELENA ROSAS CARRILLO ha acreditado la existencia del negocio que señala operar y un uso efectivo de la marca **"MOOSS"** en el mercado, a juicio de este sentenciador, es indudable que existe gran similitud tanto desde el punto de vista gráfico como fonético entre las marcas **"MOSS"** y **"MOOSS"**, puesto que esta última se diferencia de la marca **"MOSS"** únicamente en que tiene incorporada una letra "O" adicional. Además, desde el punto de vista fonético, las marcas son prácticamente idénticas, ya que la adición de dicha letra "O" a la marca **"MOOSS"** no logra diferenciarla de la marca **"MOSS"** ya inscrita, al pronunciarse en nuestro país ambas marcas como "MOSS". En definitiva, y conforme a lo anterior, este sentenciador estima que en el evento de asignársele a la Primera Solicitante el nombre de dominio **mooss.cl**, se corre el riesgo de inducir a los consumidores en general, y a los usuarios de Internet en particular, a error y confusión, al existir ya asignado el nombre de dominio **moss.cl** y la marca comercial registrada **"MOSS"**, ambas a nombre del Segundo Solicitante;

13. Que por consiguiente, considerando los derechos e intereses legítimos anteriores que ha acreditado tener don FRANCISCO FERMIN VAL PARDO sobre el nombre de dominio **mooss.cl** en conflicto, en particular la fama y notoriedad de la marca

comercial **"MOSS"** de su propiedad, sin que doña MARÍA ELENA ROSAS CARRILLO haya podido demostrar tener derechos o intereses legítimos mejores a los del Segundo Solicitante, y muy especialmente teniendo presente los principios de prudencia y equidad, este sentenciador ha llegado a la convicción de que al Segundo Solicitante le asiste un mejor derecho al nombre de dominio **mooss.cl** en disputa.

SE RESUELVE:

Asígnense los nombres de dominio **mooss.cl** al Segundo Solicitante, don FRANCISCO FERMIN VAL PARDO, RUT Nº 6.418.508-K.

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.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, autorizan esta sentencia como testigos doña Francesca Bravo Lorca y a doña Giovanna Minguzzi Clunes, quienes firman conjuntamente con el árbitro.

Santiago, 24 de agosto de 2010.-

Christian Ernst Suárez
ARBITRO

Testigos:

Francesca Bravo Lorca RUT 16.007.715-8	Giovanna Minguzzi Clunes RUT 9.833.193-K