Re.: Arbitraje por la revocación del nombre de dominio **morgan-stanley.cl**
Oficio OF08701

VISTOS:

1. Que con fecha 19 de diciembre de 2007, don MAX F. VILLASECA MOLINA, en representación del Reclamante, MORGAN STANLEY DEAN WITTER & CO., solicita la revocación del nombre de dominio **morgan-stanley.cl** inscrito a nombre de MORGAN STANLEY CHILE S.A., pidiendo que se le transfiera o que se elimine su inscripción, en virtud de lo dispuesto en los artículos 20, 21 y 22 y demás normas pertinentes de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL;

2. Que el Reclamante funda su solicitud de revocación en que MORGAN STANLEY DEAN WITTER & CO. es una prestigiosa institución financiera de Estados Unidos que opera en el mercado internacional desde el año 1935, llegando a ser hoy en día, una de las instituciones financieras más importantes del mundo, así como una de las 10 marcas mas influyentes del mercado, estando registrada en diversos países tales como Argentina, Bahamas, Brasil, China, Alemania, India, Indonesia, Italia, Kuwait, Malasia, entre otros. Dicha marca es asociada en el mundo entero con servicios de gran prestigio y sello de calidad, por lo que merece una protección especial. Agrega que en Chile cuenta con una amplia presencia, siendo bastante conocida por los entendidos del área financiera, los cuales ofrecen sus servicios al público consumidor.

   Añade el Reclamante que registró en Chile la marca **"MORGAN STANLEY GROUP INC"** ante el Departamento de Propiedad Industrial, bajo el Nº 508.265, con fecha 25 de marzo de 1998, esto es, hace prácticamente 10 años, para distinguir "servicios bancarios de inversiones, servicios financieros relacionados con contratos, distribución y transacciones de seguros, servicios financieros en relación con la fusión, adquisición, reestructuración y otras actividades financieras, corredores de valores y bienes; servicios de investigación en este campo, administración y consejos en inversiones y servicios financieros relacionados con acciones, opciones, cambio exterior y utilidades", de la clase 36, demostrando así su interés de estar cada vez mas presente en el mercado nacional.

   Agrega el Reclamante que no sólo cuenta con su registro marcario, sino que además es propietario de los nombres de dominio **morganstanleycorp.cl** y **morganstanley.cl**, el cual les fue revocado el año 2006 a las mismas personas que aparecen hoy como propietarios del nombre de dominio en cuestión. Indica el Reclamante que el año 2004, los señores LUIS EDUARDO SILVA DE BALBOA y ARIEL PATRICIO VARGAS, actuando como contacto administrativo el primero y como contacto técnico el segundo, registraron el dominio **morganstanley.cl**. En dicha oportunidad lo hicieron a través de una sociedad denominada DISCOVER FINANCIAL SERVICES INC. Indica MORGAN STANLEY DEAN WITTER & CO. que estas mismas personas se encuentran detrás del dominio **morgan-stanley.cl**, ya que el contacto técnico en este caso también es don ARIEL PATRICIO VARGAS. A su vez, don LUIS EDUARDO SILVA DE BALBOA y ARIEL PATRICIO VARGAS aparecen como representantes de los accionistas de la

sociedad MORGAN STANLEY CHILE S.A., a nombre de la cual se registró el dominio que se solicita revocar. Cabe señalar que la sociedad constituida por estos señores en Chile no guarda absolutamente ninguna relación con MORGAN STANLEY DEAN WITTER & CO., quien se reserva el derecho de iniciar otras acciones criminales y civiles en contra de dichos señores por los perjuicios que la apropiación de su nombre le pudiere ocasionar.

Señala MORGAN STANLEY DEAN WITTER & CO. que no es el primer caso en que el Actual Asignatario de **morgan-stanley.cl** trata de registrar un nombre de dominio que contiene la marca registrada y razón social de MORGAN STANLEY DEAN WITTER & CO., el cual es idéntico al que ya tiene registrado este compañía como **morganstanley.cl**, ya que la adición del guión no le otorga distintividad alguna ni gráfica ni fonética, y sin lugar a dudas producirá confusión entre los consumidores. Por ende, se trata de las mismas partes que, sin escarmentar de la sentencia en el juicio arbitral pasado en donde incluso se les revocó el dominio por mala fe y se les condenó con costas**,** insisten en tratar de vulnerar y burlarse del sistema registrando nombres de dominio que, por ley y justicia, le corresponde a su creador intelectual y legítimo dueño, quien es exclusivamente MORGAN STANLEY DEAN WITTER & CO.

Indica el Reclamante que la sentencia que revoca el dominio **morganstanley.cl**, y se lo otorga a MORGAN STANLEY DEAN WITTER & CO., señala resumidamente en su parte resolutiva que "…*Tal como se desprende de los razonamientos antes expuestos, obran en el proceso indicios que llevan a la mas absoluta convicción de este Tribunal, de que el actual titular del nombre de dominio* ***morganstanley.cl****, no puede haber si no conocido el carácter famoso de la marca* ***"MORGAN STANLEY"*** *y de los eventuales beneficios económicos que su registro como nombre de dominio pueden generar a su titular, conducta que no puede sino ser considerada de mala fe, pues este tribunal considera, que la duda de la legitimidad ha existido sobre una expresión que conforma una marca renombrada o famosa...", "… Que este Tribunal considera que la conservación del nombre de dominio* ***morganstanley.cl*** *a nombre del actual titular, constituye un acto contrario a políticas comerciales de buena fe y suficiente para integrar el concepto de mantenimiento de un nombre de dominio en forma abusiva, produciéndose sin lugar a dudas una situación de confusión entre los consumidores y usuarios de Internet, además de la lesión de intereses comerciales válidamente adquiridos que debe ser reparado por esta vía, por lo que también se tendrá por plenamente acreditado por parte del revocante, que el nombre de dominio ha sido inscrito y se utiliza de mala fe, máxime si no existe utilización del referido sitio, lo que implica una omisión que impide a quien tiene un legítimo derecho de hacerlo, en este caso el revocante, de dar a conocer a los consumidores de los bienes y servicios que presta, situación que también ocasiona un perjuicio económico*".

El Reclamante considera que si se aplicó dicho razonamiento para la revocación del nombre de dominio **morganstanley.cl**, con mayor razón debería aplicarse al nombre de dominio en disputa, habida consideración que se trata de las mismas partes y de que ya se encuentra probada su mala fe, incluso para el Reclamante se podría llegar a

hablar de una suerte de cosa juzgada, toda vez que la inclusión del guión en el caso de autos, no aporta mayor distintividad al caso anterior.

MORGAN STANLEY DEAN WITTER & CO. es propietaria del nombre de dominio gTLD **morganstanley.com**, al igual que otras numerosas variaciones de este, con **.com** y otros gTLD, y numerosos registros de nombre de dominio con código de país similar.

A mayor abundamiento, el Reclamante indica que se debe tener en consideración que se desconoce el Rol Único Tributario utilizado para solicitar y registrar el dominio **morgan-stanley.cl**, el cual en todo caso no puede corresponder a MORGAN STANLEY DEAN WITTER & CO., ya que no tiene R.U.T. en Chile.

Por consiguiente, el Reclamante sostiene que el nombre de dominio **morgan-stanley.cl** debe ser revocado, ya que éste no es el producto del ingenio ni obra de la casualidad, ya que fue obtenido abusivamente y de mala fe, sumado al principio que ha adoptado la doctrina nacional, como también la extranjera, reconociendo la estrecha relación entre las marcas comerciales y los nombres de dominio, debiendo ser, por consiguiente, la solución de los conflictos por asignación de nombres de dominio, como el de este caso fundada, entre otros factores, en atención a la propiedad de los registros marcarios para el signo pedido como nombre de dominio. Como se mencionó precedentemente, MORGAN STANLEY DEAN WITTER & CO. tiene ampliamente registrada su marca tanto en Chile como en el extranjero.

El Reclamante agrega que, si se toma en consideración que el dominio ha sido solicitado y registrado sin conocimiento ni autorización de MORGAN STANLEY DEAN WITTER & CO., por personas desconocidas y sin ninguna relación con éste, con esta falsa vinculación que pretende establecerse se están perturbando los negocios de la prestigiosa institución financiera MORGAN STANLEY DEAN WITTER & CO., de conformidad a lo establecido en el literal c) del artículo 22 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL.

Añade el Reclamante que es de crucial importancia para MORGAN STANLEY DEAN WITTER & CO. el que se le reconozca su mejor derecho sobre el dominio en litigio, por cuanto es el nombre que los identifica y hace conocidos y característicos para la generalidad de los usuarios y consumidores, creándose confusión y engaño por el hecho que el mismo pertenezca a un tercero, sin ningún título ni derecho al mismo.

El Reclamante cree que con los antecedentes antes expuestos ha quedado plenamente acreditado, que al concederse el nombre de dominio **morgan-stanley.cl**, se obtuvo un aparente título de legitimidad sobre un acto abusivo y de mala fe, que importa el aprovechamiento de la creación intelectual ajena y que causa enormes daños y perjuicios a los titulares de las famosas marcas comerciales registradas, infringiéndose así la prohibición establecida en los artículos 20 y siguientes del Reglamento de NIC Chile.

3. Que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 21 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, la tramitación de esta solicitud de revocación se sujeta a las reglas del procedimiento de mediación y arbitraje;

4. Que mediante Oficio OF08701, NIC Chile designa al infrascrito como árbitro para la resolución del conflicto sobre la revocación del referido dominio;

5. Que con fecha 10 de marzo de 2008, 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 del procedimiento para el día lunes 19 de marzo de 2008 a las 10:00 a.m. en Málaga 232-E, Comuna de Las Condes, siendo dicha aceptación notificada a las partes por correo electrónico y por carta certificada;

6. Que con fecha 19 de marzo de 2008, se efectúa el comparendo fijado, al que sólo asiste don OSCAR RODRIGUEZ BAEZA, quien exhibe poder para representar al Reclamante, MORGAN STANLEY DEAN WITTER & CO. y, asimismo, acredita haber consignado el monto fijado como honorarios provisionales por el árbitro para la primera audiencia. No comparece el Actual Asignatario, MORGAN STANLEY CHILE S.A. y, en consecuencia, se fijan las normas de procedimiento, las cuales se notifican a las partes por correo electrónico y por carta certificada;

7. Que con fecha 27 de marzo de 2008, el Reclamante, MORGAN STANLEY DEAN WITTER & CO., acredita la consignación el saldo de los honorarios fijados por el arbitraje para la revocación del nombre de dominio **morgan-stanley.cl**;

8. Que con fecha 31 de marzo de 2008, don OSCAR RODRIGUEZ BAEZA, en representación del Reclamante, MORGAN STANLEY DEAN WITTER & CO., ratifica su demanda de revocación del nombre de dominio **morgan-stanley.cl**, reproduciendo en su integridad la acción de revocación ya acompañada con anterioridad en autos;

9. Que con fecha 8 de abril de 2008, se provee la ratificación de la demanda de revocación del dominio **morgan-stanley.cl**, notificándose a las partes por correo electrónico, y se certifica la consignación del saldo de los honorarios arbitrales;

10. Que con fecha 23 de abril de 2008, se recibe la causa a prueba, notificándose el auto de prueba a las partes por correo electrónico y por carta certificada, y fijándose los siguientes puntos:

    a) Carácter abusivo y/o de mala fe de la inscripción del nombre de dominio **morgan-stanley.cl** por parte del Actual Asignatario;

    b) Derechos e intereses de las partes en el nombre de dominio **morgan-stanley.cl**;

c) Similitud del nombre de dominio **morgan-stanley.cl** con marcas de productos o servicios sobre los cuales tiene derecho el Reclamante, con un nombre de dominio del cual es asignatario el Reclamante o con un nombre por el cual éste es conocido o asociado;

11. Que con fecha 30 de abril de 2008, don OSCAR RODRIGUEZ BAEZA, en representación del Reclamante, MORGAN STANLEY DEAN WITTER & CO., solicita una prórroga del término probatorio, el cual se concede mediante resolución de fecha 30 de abril de 2008;

12. Que con fecha 15 de mayo de 2008, don OSCAR RODRIGUEZ BAEZA, en representación del Reclamante, MORGAN STANLEY DEAN WITTER & CO., solicita que se oficie a NIC Chile con el objeto de tener a la vista al momento de dictar sentencia el expediente caratulado **morganstanley.cl**, substanciado ante el árbitro don RUPERTO PINOCHET OLAVE. Indica el Reclamante que dicho expediente incluye documentación que acreditan la fama y notoriedad de MORGAN STANLEY DEAN WITTER & CO., como también la mala fe por parte del Actual Asignatario, el cual actuó como contacto técnico en ese juicio, por lo que existe una vinculación directa entre el juicio mencionando y el de autos;

13. Que con fecha 2 de julio de 2008, doña ALEXANDRA HOWARD TURCIOS, en representación del Reclamante, solicita se tenga presente al momento de dictar sentencia que MORGAN STANLEY DEAN WITTER & CO. es una empresa estadounidense que desarrolla su actividad como banco de inversiones, agente de bolsa y administrador de tarjetas de crédito, cuya sede central se encuentra en Nueva York, siendo sus servicios más destacados:

    a. Asesoría para inversión bancaria y en seguros;

    b. Operaciones de ventas institucionales;

    c. Investigación y análisis de mercados y servicios financieros terceros, países y áreas económicas;

    d. Servicios directos de todo tipo en el ámbito financiero para el inversionista individual.

    Agrega el Reclamante que MORGAN STANLEY DEAN WITTER & CO. fue fundada en Nueva York el 5 de septiembre de 1935 por el señor HENRY MORGAN y HAROLD STANLEY, como consecuencia del cambio de legislación estadounidense para evitar situaciones que dieran lugar a la debacle económica de 1929. Indica que se incorporó a la bolsa el año 1941, acaparando con rapidez una amplia cuota de mercado en el sector. En 1971, amplió sus servicios con una división encargada de las fusiones y adquisiciones de empresas. En la década de los 80, abrió oficinas en Sydney, Melbourne, Hong Kong, Frankfurt, Milán y Luxemburgo. En los 90, se extendió por Singapur, Taipei, Seúl, Shangai, Pekín, Bombay, París, Génova, Madrid, Moscú, Johannesburgo, México D.F. y

São Paulo. En 2006, mantenía una red de 600 oficinas en 28 países distintos con 57.000 empleados, un capital de 56.000 millones de dólares y unos beneficios netos anuales de 1.500 millones de dólares en 2005. Por consiguiente, considera el Reclamante que estamos frente a un signo que es famoso y notorio, y agrega que su presentación reúne todos los requisitos copulativos dispuestos en la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en sus artículos 22 y siguientes, al ser evidente la inscripción abusiva del Actual Asignatario y, por ende, su mala fe al solicitar este nombre de dominio. El Reclamante acompaña además con su presentación, copia simple del certificado de registro de la marca **"MORGAN STANLEY GROUP INC."** N° 508.265 para distinguir servicios de la clase 36 y diversa documentación que acredita la fama y notoriedad de la marca **"MORGAN STANLEY"**, los cuales no fueron objetados por el Actual Asignatario;

14. Que con fecha 29 de julio de 2008, se provee el escrito de fecha 15 de mayo de 2008 presentado por don OSCAR RODRIGUEZ BAEZA en representación del Reclamante, MORGAN STANLEY DEAN WITTER & CO., y se oficia a NIC Chile. Asimismo, se provee el escrito presentado con fecha 2 de julio de 2008 por doña ALEXANDRA HOWARD TURCIOS, también en representación del Reclamante;

15. Que con fecha 8 de agosto e 2008, NIC Chile evacúa el oficio de fecha29 de julio de 2008, y se tiene a la vista el expediente caratulado **morganstanley.cl**, substanciado ante el árbitro don RUPERTO PINOCHET OLAVE;

16. Que con fecha 19 de agosto de 2008, se cita a las partes a oír sentencia, resolución que es notificada a las partes por correo electrónico.

Y CONSIDERANDO:

1. Que de acuerdo a los antecedentes que obran en estos autos, MORGAN STANLEY DEAN WITTER & CO. estima que sus derechos han sido gravemente afectados por la asignación del nombre de dominio **morgan-stanley.cl** a MORGAN STANLEY CHILE S.A. y, en consecuencia, ha solicitado la revocación de esa inscripción, cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 21 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL;

2. Que el Reclamante acompañó documentos probatorios en estos autos, que no fueron objetados por el Actual Asignatario, los cuales fueron debidamente ponderados por este sentenciador y acreditan fehacientemente que MORGAN STANLEY DEAN WITTER & CO. posee legítimos derechos sobre la marca **"MORGAN STANLEY"**, ya que se trata de un signo debidamente registrado ante el Departamento de Propiedad Industrial chileno para distinguir servicios de la clase 36, además de encontrarse ampliamente registrado a través del mundo para identificar los mismos servicios;

3. Que, asimismo, el dominio cuya revocación se solicita no solamente incluye íntegramente la marca comercial **"MORGAN STANLEY"** de propiedad del Reclamante sino que, además, corresponde en forma exacta a la parte principal de la razón social

de éste, MORGAN STANLEY DEAN WITTER & CO. lo que necesariamente produciría errores y confusiones entre los usuarios de Internet y los consumidores en general;

4. Que, el Reclamante ya es titular también de los nombres de dominio **morganstanley.com**, **morganstanleycorp.cl** y **morganstanley.cl**, este último habiendo sido asignado mediante sentencia de fecha 1 de marzo de 2006 dictada por el señor juez árbitro, don RUPERTO PINOCHET OLAVE en un juicio arbitral por revocación;

5. Que el Reclamante señala que la marca **"MORGAN STANLEY"** es famosa, hecho que ha quedado acreditado fehacientemente en estos autos, mediante la documentación acompañada por el Reclamante y aquella que en su oportunidad fue acompañada en el expediente por la revocación del nombre de dominio **morganstanley.cl**, el cual este sentenciador ha tenido a la vista. Asimismo, dicha calidad de ser marca famosa y notoria le fue reconocida por el señor juez árbitro, don RUPERTO PINOCHET OLAVE, en la sentencia definitiva que dictó en el mencionado arbitraje. Además, tal como consta en el mismo expediente mencionado, la marca **"MORGAN STANLEY"** de propiedad del Reclamante ha sido clasificada en el número 33 de entre las 100 marcas comerciales más famosas del mundo por la revista norteamericana BUSINESS WEEK en su edición del año 2005. A mayor abundamiento, este sentenciador considera que la calidad de famosa de la marca **"MORGAN STANLEY"** es un hecho notorio, entendiéndose por ellos, conforme a la definición de Piero Calamandrei, como "aquellos hechos el conocimiento de los cuales forma parte de la cultura normal propia de un determinado círculo social en el tiempo en que se produce la decisión", por lo que incluso pudo haberse prescindido de pruebas, de tal forma que la fama y notoriedad de la marca mencionada ha quedado indiscutiblemente establecida;

6. Que es indudable que la existencia del dominio de autos a nombre de un tercero, distinto del legítimo titular de la marca en Chile y a través del mundo, puede generar confusión entre los usuarios de Internet y entre los consumidores en general. En efecto, es de toda lógica presumir que ellos, al verse enfrentados a un sitio Web funcionando bajo el nombre de dominio **morgan-stanley.cl**, de propiedad de una empresa cuya razón social es MORGAN STANLEY CHILE S.A., creerán que se encuentran frente al dominio y empresa de propiedad de MORGAN STANLEY DEAN WITTER & CO., y no de un tercero que en nada se vincula a la empresa que le ha dado fama y notoriedad a la marca **"MORGAN STANLEY"**. Esto producirá una sensación de confianza que nace como resultado del renombre y seguridad que genera la empresa del Reclamante, en circunstancias que el usuario de Internet estaría tratando con una empresa que no corresponde a la que él cree. A juicio de este sentenciador, esta situación es inaceptable, puesto que el Actual Asignatario se aprovecha de la fama, prestigio, y reconocimiento que a lo largo de los años ha logrado obtener MORGAN STANLEY DEAN WITTER & CO., para eventualmente atraer a usuarios de Internet incautos a su sitio Web **morgan-stanley.cl**, con fines que no conocemos pero que, sin lugar a dudas, deben ser ilegítimos, con el consiguiente perjuicio que le provocaría tanto a los que ingresan al sitio Web engañados, como al legítimo titular de la marca **"MORGAN STANLEY"**, el Reclamante;

7. Que este juicio de nombre de dominio no tiene como objetivo determinar el mejor derecho de las partes, sino que si efectivamente se han incurrido en algunas de las causales de revocación establecidas en el Reglamento de NIC Chile;

8. Que de acuerdo al artículo 22 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe, considerándose abusiva la inscripción cuando se cumplen las siguientes tres condiciones:

   a) Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el Reclamante, o un nombre por el cual el Reclamante es reconocido.

   b) Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio, y

   c) Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe;

9. Que analizándose las condiciones establecidas en la reglamentación para que la inscripción de un nombre de dominio se considere abusiva, podemos concluir lo siguiente:

   i. El nombre de dominio cuya revocación se solicita es efectivamente idéntico a la marca **"MORGAN STANLEY"**, la cual se encuentra registrada en Chile y en el extranjero por el Reclamante. Asimismo, el nombre de dominio **morgan-stanley.cl** coincide con la parte más característica de la razón social del Reclamante, MORGAN STANLEY DEAN WITTER & CO.

      Que, además, el Reclamante ha acreditado fehacientemente que la marca **"MORGAN STANLEY"** de su propiedad, goza de un renombre, fama y notoriedad enorme a nivel mundial, situación que ya fue reconocida con anterioridad por la sentencia arbitral recaída en el conflicto por la revocación del nombre de dominio **morganstanley.cl**, el cual le fue asignado al Reclamante. A mayor abundamiento, este sentenciador considera que la fama y notoriedad de la marca comercial **"MORGAN STANLEY"** es un hecho notorio, por lo que la prueba acompañada en estos autos simplemente sirvió para confirmar un hecho que no requería de prueba alguna;

   ii. El Actual Asignatario no ha hecho valer derecho o interés legítimo alguno en estos autos y, asimismo, este sentenciador no puede de oficio presumir que tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio en disputa, puesto ha permanecido en rebeldía durante toda la sustanciación de este juicio arbitral;

iii. Que la buena fe se presume, de manera que quien quiera demostrar lo contrario, deberá probarlo. En este caso, el Reclamante ha señalado que el nombre de dominio **morgan-stanley.cl** fue obtenido abusivamente y de mala fe.

Que de los antecedentes acompañados en estos autos por el Reclamante, y no objetados por el Actual Asignatario, puede apreciarse que la empresa MORGAN STANLEY – CHILE, S.A. fue constituida como una sociedad anónima cerrada en que los socios son MORGAN STANLEY INVESTMENTS, INC., sociedad representada por don LUIS EDUARDO SILVA DE BALBOA y CITITRUST GROUP LTD., sociedad representada por don ARIEL PATRICIO VARGAS ACUÑA. Asimismo, de los antecedentes allegados también a estos autos por el Reclamante, consta que en el juicio por la revocación del nombre de dominio **morganstanley.cl**, el asignatario del dominio posteriormente revocado era DISCOVER FINANCIAL GROUP, también representada por don LUIS EDUARDO SILVA DE BALBOA.

A su vez, como consta del expediente por la revocación del nombre de dominio **morganstanley.cl**, el representante de DISCOVER FINANCIAL GROUP señala que dicha empresa es subsidiaria de la sociedad de derecho norteamericano MORGAN STANLEY INVESTMENTS, INC., cumpliendo estas empresas con las respectivas normas legales en sus jurisdicciones y estando consecuentemente autorizadas para realizar toda actividad legítima, dedicándose al ámbito de la economía y la asesoría en proyectos de impacto medioambiental, de alta tecnología y recursos naturales. En su defensa relativa a la revocación por el nombre de dominio **morganstanley.cl**, el demandado señaló que dicho dominio estaba destinado a actividades profesionales de consultoría y de formulación y evaluación de proyectos y comercio.

Que, a mayor abundamiento, consta también del expediente por la revocación del nombre de dominio **morganstanley.cl**, que el Actual Asignatario también registró en su oportunidad los nombres de dominio **morganstanley-law.pro**, **morganstanley-chile.com** y **morganstanleycorp.com**. Además, también es asignatario de los ccTLD canadienses **cititrust.ca** y **cititrustgroup.ca** y del ccTLD del Reino Unido **morganstanley-law.co.uk**.

Que en relación a lo anterior, a este sentenciador no puede dejar de llamarle la atención que las empresas mencionadas tienen todos nombres extremadamente similares a otras empresas estadounidenses del rubro financiero y bancario, que nada tienen que ver con ellas. Es así como las empresas MORGAN STANLEY – CHILE, S.A. y MORGAN STANLEY INVESTMENTS, INC. son empresas que pueden fácilmente confundirse con la Reclamante de autos, MORGAN STANLEY DEAN WITTER & CO. A su vez, CITITRUST GROUP LTD. puede claramente confundirse con CITIGROUP, INC. y las sociedades DISCOVER FINANCIAL GROUP y DISCOVER FINANCIAL SERVICES indudablemente pueden exponerse a ser confundidos con la empresa DISCOVER FINANCIAL SERVICES, empresa prestadora de servicios financieros sumamente conocida

en el mercado norteamericano, que corresponde precisamente a una división del Reclamante, MORGAN STANLEY DEAN WITTER & CO.

Que es posible que las sociedades antes mencionadas estén efectivamente constituidas en las jurisdicciones correspondientes, cumpliéndose con las normas legales exigidas, y estando formadas con socios de distintas nacionalidades. Sin embargo, lo que preocupa a este sentenciador es el hecho de que todas estas sociedades, sin importar con qué fines supuestamente se hayan constituido, tienen rezones sociales confusamente similares a otras renombradas sociedades legalmente constituidas en el extranjero, relacionadas con servicios bancarios y financieros.

Que tal como señala el Reclamante de autos en una de sus presentaciones hechas en el juicio por la revocación del nombre de dominio **morganstanley.cl**, "*lo razonable es que cuando una persona inicia un negocio, trate de distinguirse de los demás prestadores de servicios que existen, y no intentar asimilarse a otros ya existentes mediante la constitución de sociedades y filiales usando el mismo nombre de otros y registrando dominios con la razón social de un tercero*." Agrega el Reclamante que "*la única conclusión razonable es que existe la intención de aprovecharse del goodwill asociado a una marca de prestigio*."

Que este sentenciador no puede más que coincidir con el Reclamante en que el dominio **morgan-stanley.cl** cuya revocación se solicita no es el producto del ingenio ni obra de la casualidad. En efecto, si bien el dominio en cuestión corresponde a la razón social del Actual Asignatario, no puede ser una simple coincidencia que se haya inscrito como sociedad en Chile la empresa MORGAN STANLEY – CHILE S.A., con un nombre que necesariamente va a ser confundido con el Reclamante, MORGAN STANLEY DEAN WITTER & CO. Incluso, otorgándole al Actual Asignatario el beneficio de la duda, no hay cómo justificar que los socios de MORGAN STANLEY – CHILE S.A. hayan también constituido otras sociedades con nombres tales como MORGAN STANLEY INVESTMENTS, INC., CITITRUST GROUP LTD., DISCOVER FINANCIAL GROUP, DISCOVER FINANCIAL SERVICES, o que hayan registrado nombres de dominio tales como **cititrust.ca** o **cititrustgroup.ca**. En efecto, como se señaló, DISCOVER FINANCIAL SERVICES, corresponde al nombre de una de las divisiones de la empresa del Reclamante, MORGAN STANLEY DEAN WITTER & CO. A su vez, don LUIS EDUARDO SILVA DE BALBOA señala que es socio de la empresa panameña DISCOVER FINANCIAL SERVICES, INC., e indica que la sociedad MORGAN STANLEY INVESTMENTS, INC. es dueña de DISCOVER FINANCIAL SERVICES, INC. y ambas registraron la empresa MORGAN STANLEY S.A. En otras palabras, DISCOVER FINANCIAL SERVICES, INC. es filial de MORGAN STANLEY INVESTMENTS, INC., de la misma forma en que DISCOVER FINANCIAL SERVICES, corresponde a una filial del Reclamante, MORGAN STANLEY DEAN WITTER & CO. Claramente aquí no hay cabida para alegar coincidencia, y este sentenciador no tiene duda alguna de que el Actual Asignatario conocía la existencia de la empresa del

Reclamante y de las marcas comerciales de su propiedad. En efecto, esta línea de comportamiento por parte del Actual Asignatario, mediante la cual se constituyeron sociedades con razones sociales deliberadamente perecidas a otras sociedades extranjeras renombradas, forzosamente lleva a concluir que estamos frente a una maquinación destinada a inducir a los usuarios de Internet y consumidores a errores y confusiones, de tal forma que ellos no puedan distinguir adecuadamente las sociedades espurias de las legítimas.

Es necesario tener presente que uno de los activos más importantes para cualquier institución financiera o bancaria es su reputación, mediante la cual logran generar la confianza necesaria para que los consumidores trabajen con ellos, lo que es fundamental, puesto que los clientes entregan sus dineros para que ellos les sean resguardados o administrados por el banco o institución financiera. Esta confianza se logra solamente a través de largos años de excelente trabajo y puede perderse en cosa de minutos, como hemos visto ha ocurrido en numerosas oportunidades a lo largo de la historia. Por consiguiente, es de vital importancia que las instituciones bancarias y financieras protejan su reputación y, en este caso, la del Reclamante está claramente en jaque, al haber un tercero que utiliza una razón social confusamente similar a la suya y que registró nombres de dominio que infringen sus marcas comerciales y que inducirán al público consumidor a error o engaño, perturbando a su vez los intereses comerciales del Reclamante.

Que habida cuenta de lo anterior, no queda más que concluir que las razones por las cuales se constituyeron las mencionadas sociedades, no pueden ser legítimas y, por consiguiente, este sentenciador concluye que ha habido mala fe desde el momento mismo en que ellas se constituyeron, de tal forma que la existencia de la sociedad MORGAN STANLEY – CHILE S.A., Actual Asignatario del nombre de dominio de autos, no puede de forma alguna validar la titularidad de dicha empresa sobre el dominio en conflicto. Es más, este árbitro concluye que la misma mala fe existente en la constitución de la sociedad MORGAN STANLEY – CHILE S.A., se traspasa también a la solicitud y posterior asignación del nombre de dominio **morgan-stanley.cl**, de tal forma que el dominio cuya revocación se solicita nació viciado;

Que, por consiguiente, la mala fe es contundente en este caso, y la inscripción del dominio **morgan-stanley.cl** va en contra del espíritu de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL y le repugna, puesto que este sentenciador ha llegado a la más absoluta convicción de que el dominio **morgan-stanley.cl** de autos fue inscrito por MORGAN STANLEY – CHILE S.A. con la única finalidad de inducir a los usuarios de Internet y al público consumidor en general a error y/o engaño;

10. En consecuencia, y en virtud de los principios de prudencia y equidad, este sentenciador ha llegado a la convicción de que la conducta del Actual Asignatario de solicitar el dominio **morgan-stanley.cl**, idéntico a la principal marca comercial de

propiedad de MORGAN STANLEY DEAN WITTER & CO., y a la parte más característica de su razón social, corresponde a una actuación ilegítima y abusiva, y que el Actual Asignatario carece de derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio, registrándolo de mala fe.

SE RESUELVE:

Que se acoge la demanda de revocación deducida por el Reclamante en contra de MORGAN STANLEY CHILE S.A., RUT 76.374.070-6, y se ordena revocar la inscripción del nombre de dominio **morgan-stanley.cl**, el cual deberá ser transferido por NIC Chile al Reclamante, MORGAN STANLEY DEAN WITTER & CO., RUT 78.169.860-1, quien de acuerdo a lo prescrito en el inciso final del artículo 22 del Reglamento de NIC Chile, deberá cumplir con los requisitos de asignación dentro del plazo de 30 días, bajo apercibimiento de ser eliminado el dominio por parte de NIC Chile.

Condénese a MORGAN STANLEY CHILE S.A., RUT 76.374.070-6, al pago de las costas personales y procesales vinculadas a este proceso.

Notifíquese esta sentencia a las partes por correo certificado y a NIC Chile por correo electrónico, devolviéndose estos antecedentes a NIC Chile.

Sentencia pronunciada por el árbitro, don Christian Ernst Suárez

Santiago, 15 de septiembre de 2008.-

Christian Ernst Suárez
ÁRBITRO