FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO

<emoneda.cl>

– ROL 11694 –

Santiago, 5 de abril de 2010

VISTOS

PRIMERO: Que por oficio 11694 de 11 de diciembre de 2009, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile -NIC Chile-, notificó al suscrito la designación como árbitro para resolver el conflicto planteado por la solicitud de asignación del nombre de dominio **<emoneda.cl>.**
SEGUNDO: Que el suscrito aceptó el cargo de árbitro para el cual había sido designado y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, lo cual fue debidamente notificado a las partes y a NIC-Chile por correo electrónico y por carta certificada, como consta en el expediente a fojas 4 y siguientes.
TERCERO: Que, según aparece del citado oficio, son partes en esta causa como primer solicitante FELIPE EDUARDO ALESSANDRINI ZUBICUETA, RUT 9.667.393-0, Los Aleros 1336, Peñaflor, Santiago y como segundo solicitante MONEDA ASSET MANAGEMENT S.A., RUT 96.679.230-2, representados por Silva & Cía., Av. Isidora Goyenechea 3621, Piso 8, Las Condes, Santiago.
CUARTO: Que como consta a fojas 4, con fecha 12 de diciembre de 2009, se tuvo por constituido el Tribunal Arbitral y se citó a las partes a una audiencia para convenir las reglas de procedimiento, para el día martes 22 de diciembre de 2009, a las 11:20 horas en la sede del tribunal arbitral, bajo apercibimiento de asignar al primer solicitante el dominio en disputa en caso de inasistencia de las partes.
QUINTO: Que como consta a fojas 7, con fecha 22 de diciembre de 2009, se llevó a cabo la referida audiencia con la presencia de de don Felipe Alessandrini, primer solicitante y de don Fernando Ponce en representación del segundo solicitante y del señor Juez Árbitro, no hubo conciliación, acordándose las Bases del Procedimiento Arbitral.
SEXTO: Que como consta a fojas 14, con fecha 29 de diciembre de 2009, este tribunal arbitral declaró abierto el período de planteamientos por el término de 10 días hábiles, venciendo en consecuencia el día miércoles 13 de enero del 2010.
SÉPTIMO: Que, a fojas 15, con fecha 06 de enero de 2010, don Rodrigo Leon Urrutia, abogado, en representación del segundo solicitante, presentó demanda de asignación de nombre de dominio cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:
a) Que uno de los principios fundamentales del derecho económico tiene que ver con el hecho de que a los actores comerciales les asiste el derecho a "capitalizar" su trayectoria comercial, como justo tributo al desarrollo de actividades honestas, creativas y emprendedoras, cuya protección legal en definitiva se traduce en una protección del bien común. Esta disquisición, que apela a los principios básicos del derecho económico, resulta esencial para entender la pretensión del segundo solicitante, y se traduce en una firme y radical llamado a que una realidad como la internet no puede, de un día para otro, so pretexto de deficiencias en la concepción y regulación

de dicha realidad, quebrar o negar principios esenciales del actuar económico humano, como es caso de que la iniciativa y esfuerzo de la personas en la producción de un bien o servicio que beneficia a la comunidad deben ser amparados.
b) Que aspira que este caso sea evaluado más allá de la tentación de aplicar simplistamente el principio first come first served, que en muchos casos involucra una profunda injusticia, y da una mala señal a los actores económicos. En efecto, afortunadamente los criterios que están aplicando los árbitros de internet en el mundo entero, se han ido refinando, de manera que estos jueces han ido más allá del miope criterio inicial “first come first served”, para analizar los conflictos a la luz de los principios generales del derecho y de la tesis del "mejor derecho". Así, esta concepción impuesta desde el horizonte de los ingenieros “llegué primero y punto”, ha sido superada, y pide que al fallarse este caso, se analice desde una perspectiva global integral, de manera que el Señor Arbitro, no sea víctima de la trampa “first to file” que originalmente mal iluminó la solución de este tipo de conflictos, generando fallos que analizados hoy con perspectiva, aparecen como aberrantes y antijurídicos.
c) Que para comprender la legitimidad de la pretensión del segundo solicitante, resulta fundamental señalar que desde 1993, Moneda Asset Management opera con éxito en los mercados financieros, administrando y asesorando fondos y carteras de inversión. Durante estos años Moneda se ha posicionado como una boutique financiera del más alto nivel, obteniendo varios galardones por su excelencia y éxito en la administración de sus fondos. Actualmente sus servicios se dividen en seis áreas de negocio: los fondos de renta variable (accionarios), los fondos de renta fija (bonos), los fondos de private equity (desarrollo de empresas), los fondos inmobiliarios, la distribución de fondos extranjeros y la gestión de inversiones.
d) Que un alto grado de especialización y acabado conocimiento de los mercados, empresas y proyectos en los que invierte, le ha servido de base a Moneda para obtener la mejor rentabilidad en la administración de recursos de terceros, posicionándose como la administradora más grande de la industria de los fondos de inversión. Moneda se ha organizado sobre la base de tres grandes divisiones: Moneda S.A., Administradora de Fondos de Inversión. División encargada de la administración de inversiones en acciones registradas en bolsas de valores y bonos de empresas y gobiernos. Moneda S.A. cuenta con un directorio al que se han incorporado personas independientes, que aportan su experiencia en diferentes sectores y negocios, en el análisis macro-económico y en asuntos de índole legal. Proa S.A., Administradora de Fondos de Inversión. División encargada de las inversiones en sociedades anónimas cerradas (private equity). Al directorio de Proa S.A. se han incorporado personas independientes que aportan su capacidad y experiencia empresarial, indispensable en esta área de negocios. Toesca S.A. Administradora de Fondos de Inversión. División encargada de la administración de las inversiones inmobiliarias. El directorio de Toesca S.A. es integrado por profesionales independientes tales como arquitectos y constructores, quienes aportan su experiencia y opinión acerca de la industria inmobiliaria.
e) Que el segundo solicitante ha registrado su marca MONEDA, MONEDA ASSET MANAGEMENT y MONEDA MANAGEMENT. En su argumentación el segundo solicitante se pregunta ¿Es justa la situación en donde un tercero se aprovecha del prestigio y marcas y nombre comercial ganados por otra? ¿Favorece un saludable desarrollo económico, el que un tercero no vinculado a una empresa se beneficie de la trayectoria y posicionamiento de otra?, a lo cual indica que este tipo de conductas son perniciosas para el sistema económico y no se avienen a los principios económicos y jurídicos que informan nuestro ordenamiento jurídico.
f) Que en tal sentido, el concepto EMONEDA.CL no solamente se estructura en base a las marcas comerciales que identifican en el mercado al segundo solicitante y sus servicios, sino que aún, se utiliza una marca comercial debidamente registrada, vulnerándose abiertamente un derecho de propiedad sobre esta expresión. En este sentido, estima que el hecho de la igualdad de conceptos

es antecedente suficiente como para que el dominio en cuestión sea asignado al segundo solicitante. El artículo 14 artículo del reglamento NIC CHILE, el cual señala: “Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros”. NIC Chile, sin estar obligado a ello, podrá solicitar el pronunciamiento de un árbitro, a costa del solicitante, de acuerdo a las normas del Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Anexo 1 de esta reglamentación, en aquellos casos que el dominio solicitado vulnere y contraríe ostensiblemente las normas y principios descritos en el inciso precedente. En este caso, se suspenderá la tramitación del dominio solicitado hasta que se dicte la sentencia correspondiente”.
g) Que por otro lado el artículo 22 del Reglamento de NIC CHILE, si bien está en el acápite de la revocación, sugiere al Sr. árbitro revisar y rescatar el espíritu de la norma, en cuanto abona la tesis del segundo solicitante: "Será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe. La inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva cuando se cumplan las tres condiciones siguientes: a. Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido. b. Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio, y c. Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe. La concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin que su enunciación sea taxativa, servirá para evidenciar y demostrar la mala fe del asignatario del dominio objetado: d. Que existan circunstancias que indiquen que se ha inscrito el nombre de dominio con el propósito principal de venderlo, arrendarlo u otra forma de transferir la inscripción del nombre de dominio al reclamante o a su competencia, por un valor excesivo por sobre los costos directos relativos a su inscripción, siendo el reclamante el propietario de la marca registrada del bien o servicio, e. Que se haya inscrito el nombre de dominio con la intención de impedir al titular de la marca de producto o servicio reflejar la marca en el nombre de dominio correspondiente, siempre que se haya establecido por parte del asignatario del nombre de dominio, esta pauta de conducta. f. Que se haya inscrito el nombre de dominio con el fin preponderante de perturbar o afectar los negocios de la competencia. g. Que usando el nombre de dominio, el asignatario de éste, haya intentado atraer con fines de lucro a usuarios de Internet a su sitio web o a cualquier otro lugar en línea, creando confusión con la marca del reclamante.
h) Que hoy la visión del conflicto entre marcas y dominios ha evolucionado dramáticamente y los mecanismos de solución de conflictos se han hecho cargo del perjuicio comercial que algunas empresas sufren a raíz de la concesión de dominios que generan confusión y error entre los consumidores. Asimismo señala el tema de la dilución marcaria, en cuanto a que si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresión idéntica a las marcas y dominios del segundo solicitante, como eventualmente podría ocurrir, que identifique además determinados servicios que se encuentran íntimamente ligados a los servicios de ésta y que no correspondan a ella, indudablemente empezará a generar un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a los signos registrados por el segundo solicitante. Esta situación además de ser injusta resulta contraria a derecho ya que se está afectando el derecho de propiedad que el segundo solicitante tiene sobre sus signos y respecto de los cuales posee protección de rango legal y constitucional.
i) Que el punto central de la argumentación es que la identidad de una organización por ley y por sentido común sólo debe ser administrada por ella misma, resultando impensable que se genere una serie de combinaciones que utilicen la identidad y marcas más emblemáticas de las distintas corporaciones. Si no se pone atajo de inmediato a esta pretensión, las más prestigiosas corporaciones podrían verse perjudicadas o afectadas por este tipo de actos, en donde terceros

aprovechándose de la inversión y posicionamiento en el mercado podrían inscribir los nombres de dominio basándose en sus marcas de mayor prestigio.
j) Que se debe tener presente que de acuerdo al orden público económico, los consumidores deben poder distinguir adecuadamente la procedencia empresarial de los productos y servicios que se le ofrece en el mercado, hecho que claramente se vería afectado en caso de concederse el dominio al primer solicitante. De otorgarse el nombre de dominio al primer solicitante se creerá que hay alguna asociación entre las partes, lo que no es efectivo, generándose gran confusión entre los consumidores.
k) Que el otorgamiento a la contraria del dominio en cuestión, generará todo tipo de confusiones y errores en el mercado respecto de la procedencia empresarial de los productos y servicios que pretenda distinguir el primer solicitante, casi de manera automática con el segundo solicitante. Asimismo, todo este capital de posicionamiento, honestamente adquirido y en virtud de un trabajo serio y profesional, se perdería, se diluiría y daría pie a confusiones. Conforme a lo anterior estima que el primer solicitante no posee un derecho equivalente al segundo solicitante.
l) Que en suma, buena fe, interés legítimo, marcas comerciales y, presencia comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados e indiscutidos de forma centenaria, todos estos son elementos que perfilan al segundo solicitante como titular de "un mejor derecho" para optar al dominio en cuestión.
m) Que para respaldar sus dichos el segundo solicitante, acompañó los siguientes documentos en la forma legal correspondiente:
1.- Impresión del sitio web de nuestra representada WWW.MONEDA.CL
2.- Ejemplar de Memoria Anual de 2007 del Moneda
3.- Tarjeta de Navidad de de la empresa MONEDA
4.- Invitación seminario MONEDA año 2008 en San Pedro de Atacama
5.- Tarjetón MONEDA
6.- Sobre para carta MONEDA
7.- Separador de libros MONEDA
9.- Hoja carta MONEDA
10- Copia de certificado emitido por el sitio web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de la marca registrada del segundo solicitante, MONEDA ASSET MANAGEMENT SA registro nº 596292,
11.- Copia de certificado emitido por el sitio web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de la marca registrada del segundo solicitante, MONEDA ASSET MANAGEMENT SA registro nº 509251
12.- Copia de certificado emitido por el sitio web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de la marca registrada del segundo solicitante, MONEDA ASSET MANAGEMENT SA registro nº 509252
13.- Copia de certificado emitido por el sitio web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de la marca registrada del segundo solicitante, MONEDA ASSET MANAGEMENT SA registro nº 509253
14.- Copia de certificado emitido por el sitio web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de la marca registrada del segundo solicitante, WWW.MONEDA.CL registro nº 562294
15.- Copia de certificado emitido por el sitio web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de la marca registrada del segundo solicitante, MONEDA, registro nº 605683,
16.- Copia de certificado emitido por el sitio web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de la marca registrada del segundo solicitante, MONEDA ASSET MANAGEMENT registro nº 532089,

17.- Copia de certificado emitido por el sitio web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de la marca registrada del segundo solicitante, MONEDA MANAGEMENT registro nº 835869,
18.- Listado de las marcas registradas por el segundo solicitante que incluyen la marca MONEDA.
19.- Carpeta MONEDA.
20.- Tarjeta de presentación de MONEDA
OCTAVO: Que, a fojas 89, con fecha 28 de enero de 2010, en uso de las facultades que se conceden a este Tribunal Arbitral, de conformidad a las Bases de Procedimiento, se suspende la tramitación de la presente causa durante el mes de febrero.
NOVENO: Que como consta a fojas 90, con fecha 17 de marzo de 2010, este Tribunal tuvo por presentada demanda de asignación de nombre de dominio, por don Rodrigo Leon Urrutia, abogado, en representación del segundo solicitante, y tuvo por acompañados los documentos con citación.
DÉCIMO: Que como consta a fojas 91, con fecha 12 de enero de 2010, don Felipe Alessandrini Zubicueta, primer solicitante, hizo presente a este Tribunal Arbitral lo siguiente:
a) Que es propietario de una empresa de software, con nombre de fantasía "EDESIC", que además posee una página web denominada "www.edesic.cl", y se le ocurrió un día hacer un sistema que convierte monedas de diferentes países a su equivalencia en Chile. Este sistema lo instaló en el dominio www.emoneda.cl.
b) Que como es sabido, la *e* viene de *Electronic*, al igual que *ecommerce*., términos usados y de general conocimiento y aplicación en Internet. Lo mismo quiso aplicar a este sistema que involucra "monedas", porque su funcionamiento y que le da el nombre viene porque el sistema convierte monedas. El sistema propiamente tal se llama "EM" que significa "*Equivalencia de Monedas*" por lo que la *E* también proviene de "*equivalencia*".
c) Que este sistema se desarrolló para diversas instituciones como Casas de cambio, Bancos, Hoteles, Agencias de Viajes, Aeropuertos, Agencias Marítimas, DHL, Grandes Tiendas, estamentos estatales como SERNATUR, Cancillería, Embajadas, PDI (pasos fronterizos).
d) Que en el primer solicitante no hubo ninguna mala intención o dolo en perjudicar a nadie y menos al segundo solicitante, tampoco supo jamás de la existencia del sitio www.moneda.cl , ya que fue directamente a Nic Chile a inscribir www.**e**moneda.cl sin ver si existía algo parecido.
e) Que el sistema es un programa que emite un informe impreso del equivalente del día del Peso Chileno respecto a las más importantes monedas que se transan en el país: Dólar USA, Euro, Peso argentino, cruzeiro, Sol Peruano, Libra UK, Yen Japonés. El sistema en su eje vertical izquierdo muestra reproducciones exactas a color y a escala variable de los billetes y monedas chilenas actualmente en circulación: $20.000, 10.000, 5.000, 2.000, 1.000, monedas de 500, 100, 50.- Las denominaciones más pequeñas (10,5 y 1) no tienen mayor significación. En la horizontal superior, la bandera del país o comunidad con logo o leyenda de su moneda, ejemplo, bandera norteamericana, leyenda: US$. En la coordenada donde confluyen los ejes X/Y se produce el dato que proporciona el sistema**:** a cuanta moneda extranjera equivale ese billete o moneda chilena, y viceversa. Acceso y pantallas: www.emoneda.cl. Usuario: demo1. Password: edesic2009.
f) Que según el reglamento de Nic Chile para la inscripción de sitios web, su solicitud goza de primera inscripción, lo que señala le otorga una "presunción de derecho", que le permitiría mantener el sitio web con el mismo nombre inscrito. Además de esto le ampara que no existe mala fe en la inscripción del nombre, porque está mediante este escrito justificando de manera correcta su proceder en la inscripción y que se condice con la empresa que tiene encargada de desarrollar este tipo de sofware.
g) Que la segunda solicitante, es una empresa que como su propio sitio web lo indica, se dedica a grandes negocios, administrando y asesorando fondos o carteras de inversión, por lo que desde el punto de vista del objetivo del sitio web en discusión, la utilización como herramienta de negocio

es totalmente distinta del giro empleado por el segundo solicitante. Con este sitio web solo presta un servicio a clientes comunes y corrientes que necesitan saber cuánto vale su dinero en Chile. De hecho solo obtendría algún beneficio económico en la medida que las instituciones antes señaladas adquirieran el software.
h) Que desde el punto de fonético y gramatical, la palabra "Moneda", es una palabra de carácter general, más que eso, de uso universal y nadie puede hacerse dueño de palabras que son de uso común en nuestro vocabulario, y el nombre del sitio web no es ni gramaticalmente igual ni fonéticamente igual. Por lo mismo se agrega la letra "E", para darle el significado diferente, lo que en ningún caso perjudica al segundo solicitante, es más, él utiliza una palabra demasiado general para su sitio.
i) Que es del caso señalar que la marca comercial registrada por el segundo solicitante en el INAPI, (Ex - Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía) en ningún caso es la palabra "Moneda", por lo que para este caso no es protegido por la ley de propiedad industrial.
j) Que para respaldar sus dichos el primer solicitante, acompañó los siguientes documentos en la forma legal correspondiente:
1.- Página de inicio de sitio web www.emoneda.cl
2.- Las tres pantallas que además se acompañan digitalmente vía correo electrónico, en el cual se muestra el proceso de funcionamiento del sitio explicado en lo principal del escrito.
DÉCIMO PRIMERO: Que, a fojas 98, con fecha 17 de marzo de 2010, este Tribunal Arbitral tuvo por presentada la demanda por don Felipe Alessandrini Zubicueta, primer solicitante, y tuvo por acompañados los documentos con citación.
DÉCIMO SEGUNDO: Que como consta a fojas 99, con fecha 17 de marzo de 2010, este Tribunal Arbitral, declaró abierto el periodo de respuestas por un término de 05 días hábiles, venciendo en consecuencia el día miércoles 24 de marzo de 2010.
DÉCIMO TERCERO: Que como consta a fojas 100, con fecha 24 de marzo de 2010, don Rodrigo Leon Urrutia, en representación del segundo solicitante, evacuo el traslado conferido por el Tribunal, en los siguientes términos:
a) Que de lo expuesto por el primer solicitante queda claro que sus servicios se centran en asesorías financieras. No existe una presunción de derecho por ser el primer solicitante, dicha alegación es errada pues está la establece la ley y no hay nada parecida que se aplique en materia de nombres de dominio.
b) Que para comprender la legitimidad de la pretensión del segundo solicitante, resulta fundamental señalar que desde 1993, Moneda Asset Management opera con éxito en los mercados financieros, administrando y asesorando fondos y carteras de inversión. Durante estos años Moneda se ha posicionado como una boutique financiera del más alto nivel, obteniendo varios galardones por su excelencia y éxito en la administración de sus fondos.
c) Que actualmente sus servicios se dividen en seis áreas de negocio: los fondos de renta variable (accionarios), los fondos de renta fija (bonos), los fondos de private equity (desarrollo de empresas), los fondos inmobiliarios, la distribución de fondos extranjeros y la gestión de inversiones.
d) Que el segundo solicitante si es titular de la marca MONEDA registro nº 605683 entre otras marcas que constituyen una verdadera familia marcaria en torno al concepto MONEDA.
e) Que es claro que el segundo solicitante es titular del mejor derecho sobre el nombre de dominio, por sus marcas, renombre y actividad. El primer solicitante, en definitiva, sí hace asesorías financieras con lo que se confundirá al público consumidor sobre el origen del sitio web emoneda.cl o de los correos electrónicos que usen el nombre de dominio @emoneda.cl, en el evento incierto de otorgarse a ella dicho nombre de dominio. De otorgarse el nombre de dominio

al primer solicitante se estimará que existe una relación entre los servicios de ésta y el segundo solicitante dada su fama y notoriedad, actividad, marcas comerciales y renombre.
DÉCIMO CUARTO: Que como costa a fojas 103, con fecha 01 de abril de 2010, este Tribunal Arbitral, tuvo por evacuado el traslado, por parte de don Rodrigo Leon Urrutia, en representación del segundo solicitante.
DÉCIMO QUINTO: Que como consta a fojas 104, con fecha 01 de abril de 2010, este Tribunal Arbitral resolvió citar a las partes oír sentencia.
TENIENDO PRESENTE:
PRIMERO: Que, el artículo 13 de la REGLAMENTACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE NOMBRES DEL DOMINIO .CL -Reglamento NIC-CHILE- faculta a cualquier interesado cuyos derechos estime afectados a presentar una solicitud competitiva de idéntico nombre de dominio, con lo cual se genera un conflicto que debe necesariamente resolverse por medio de un arbitraje. Lo anterior, sin perjuicio que las partes logren un avenimiento o bien haya desistimientos de por medio. Siendo de esta manera que corresponde a un segundo solicitante o a los titulares de cuantas solicitudes competitivas hayan sido presentadas, acreditar un mejor derecho para ostentar la titularidad del nombre de dominio en disputa.
SEGUNDO: En relación con lo principal, que atendido lo expuesto en la parte expositiva anterior, los argumentos esgrimidos y antecedentes acompañados, más la revisión personal, de las páginas web citadas por cada una de las partes, en uso de las facultades exclusivas que tiene el Tribunal como árbitro arbitrador, en aplicación del principio de la sana crítica, permiten a este juez árbitro sostener que ambas partes están de buena fe no existiendo infracción a las normas que para estos efectos se contemplan en el Reglamento. En tal sentido, desvirtuando los argumentos del segundo solicitante, el sólo hecho que el dominio en conflicto contenga las palabras o denominaciones "moneda" como componentes, en ningún caso permite sostener que se trata de una solicitante de mala fe, más todavía cuando se trata de una expresión genérica no exclusiva ni excluyente, que no identifica productos específicos que únicamente uno de ellos comercialice, sino que se identifica en el mercado con piezas de metales acuñadas y elegidas por autoridades emisoras competentes para acreditar legitimidad o valor, esto es el dinero circulante, en Chile, se asocia con la casa de gobierno, en otros países con el lugar en que se acuña el dinero circulante, etc. Que, en este sentido asignar el nombre de dominio "emoneda.cl" al segundo solicitante basado en su marca comercial, constituiría implícitamente otorgar una suerte de exclusividad o mejor derecho al segundo solicitante, respecto de cualquier expresión que se refiera o incluya la expresión "moneda", fundado en el hecho de desarrollar una actividad comercial, determinada, con preferencia a otras actividades comerciales de otros rubros. Lo anterior no resulta consistente con los principios de competencia leal y de la ética mercantil considerando que tanto la expresión o signo "moneda" y, desde luego, su unión en la expresión "emoneda.cl" son todas expresiones genéricas, por lo que mal puede el segundo solicitante en este conflicto pretender un mejor derecho sobre las mismas atendido el carácter genérico de los términos en cuestión, argumentando además la existencia de registros marcarios a su favor, cuando en todos ellos el único signo coincidente es la expresión genérica "moneda". A su vez, el signo "e" que habitualmente significa "Electronic" tal como ha afirmado el primer solicitante, es ampliamente utilizado en muchos nombres de dominio como prefijo y por sí sólo, es indicador del rubro electrónico de una actividad que antes pudiera haberse desarrollado por otro medio.
TERCERO: Que, si bien es cierto, en otras oportunidades se ha afirmado por este mismo Tribunal que una sola letra puede inducir a confusiones entre los usuarios de Internet o consumidores, no es menos cierto que tal circunstancia se ha dado para el evento en que el primer solicitante no ha acreditado fehacientemente su actividad, lo que no ocurre en este caso, pues el primer solicitante ha manifestado ser dueño de una empresa dedicada al desarrollo de software

computacionales, tal y como aparece de su página www.edesic.cl, visitada por este Tribunal constatando directamente tal circunstancia. A su vez se han revisado los registros marcarios acompañados por el segundo solicitante en la página web de Inapi, a fin de corroborar a qué clase de productos corresponden, corroborando que ninguno corresponde al rubro computacional. Por esa razón, se desecha la argumentación del segundo solicitante; en orden a considerar que la solicitud del primero se considere una inscripción abusiva o realizada de mala fe.

CUARTO: Que, así las cosas, el primer solicitante además de haber solicitado el nombre de dominio de buena fe y con anterioridad al segundo, ha acreditado tener un interés particular legítimo en el mismo, de consistencia y armonía con las actividades comerciales que ha desarrollado a través de su empresa Edesic, que promociona sus servicios a través de la página web www.edesic.cl, de larga data en el mercado nacional, este solicitante no dedica ni pretende dedicarse a las actividades del segundo, por lo que los hechos que dan origen al interés que pretende proteger el primer solicitante provienen de la antigüedad de la empresa y en especial a su actividad relativa al desarrollo de softwre, en especial de un software que convierte monedas de diferentes países a su equivalencia en la moneda nacional de Chile, sistema que ha instalado en el dominio www.emoneda.cl, el que se ha escaneado, adjuntándolo a estos autos, razón por la cual ha incluido la expresión emoneda en su solicitud de dominio, para facilitar la identificación comercial de sus clientes con el software de conversión de monedas desarrollado. Todo lo anterior permite nítidamente dejar establecido en el proceso que los rubros son diferentes y en ningún caso, como afirma el segundo solicitante, ambos relacionados con la asesoría financiera, pues mientras el segundo solicitante ha acreditado dedicarse a tal actividad, el primero se dedica al desarrollo de software, como lo es el implementado de conversión automática de monedas. A juicio de este tribunal la confusión entre consumidores y usuarios de Internet, no se producirá, porque es muy improbable que los clientes de la prestigiosa empresa de asesoría financiera del segundo solicitante requiera sus servicios para calcular el valor en moneda extranjera de los billetes chilenos o que, por el contrario, los usuarios de la página emoneda.cl recurran por servicios financieros más complejos a la empresa de desarrollo de software que desarrolló la aplicación referida.

QUINTO: Que aun cuando este juez árbitro y la doctrina nacional ha sostenido reiteradamente en sentencias anteriores que en materia de registros de nombres de dominio, la regla general del principio de "*first come, first served*" no resulta ser una regla absoluta, en este caso concreto se considera que corresponde aplicarla, por las siguientes razones: a) Por que el principio referido se ampara en la buena fe que existe por parte de los solicitantes de nombres de dominio, de modo tal que corresponde generalmente aplicar el mismo cuando las partes en conflicto no respaldan sus derechos, o bien acreditan derechos o intereses de similar valor; b) lo diferenciado del rubro y el mercado objetivo de ambos solicitantes y c) que en este caso, ha quedado acreditado por medios de prueba suficientes, que la solicitud de la parte de Felipe Eduardo Alessandrini Zubicueta, cuenta con respaldo claro y objetivo, confirmatorio de la buena fe de su solicitud, por lo que corresponde aplicar el referido principio.

SEXTO: Que no obstante la sola aplicación del principio de "first come,first served" resulta ser suficiente para asignar el nombre de dominio al primer solicitante, según las razones ya expuestas, este juez árbitro también se inclina a preferir a quién efectivamente ha acreditado el legítimo uso del mismo, por una conducta empresarial consistente y acreditada, lo que en la doctrina del Derecho Civil se denominada, en materia de voluntad: conducta concluyente.

SÉPTIMO: Que, la protección referida en el sistema de propiedad intelectual, del que forma parte este proceso, en cuanto emana del derecho marcario, tiene su sustento en que la legislación de esta rama del derecho tiene como finalidades el evitar conflictos en el tráfico comercial por potenciales confusiones sobre el origen de bienes y servicios, y de otro lado, la certeza jurídica del

posicionamiento de esos signos distintivos en el mercado. Así, el razonamiento referido implica precisar que el uso exclusivo y excluyente de un signo o marca en el ámbito económico conlleva consecuencias de carácter positivo, esto es, que el titular está facultado para usar, gozar y disponer de la misma y, de otra parte, el derecho de esa persona, natural o jurídica, de prohibir que terceros utilicen o saquen provecho de su creación intelectual, cuestión esta última que aparece de especial relevancia en este proceso. Basado en lo anterior no se ha acreditado por parte del segundo solicitante cómo o de qué forma el primero de ellos habría incurrido en conductas que produzcan confusión y dilución marcaria, ni las supuestas confusiones o errores en el mercado respecto de la procedencia empresarial de los productos o servicios que pretenda distinguir el primer solicitante con el concepto "emoneda.cl", como tampoco la pretendida identificación automática de los usuarios de Moneda Asset Management S.A., máxime cuando el segundo solicitante, ya cuenta con varios dominios y marcas comerciales, a través de los cuales promocionan su actividad, como ha quedado acreditado en autos. A su vez, es un hecho de público conocimiento que el primer solicitante, no realiza las actividades del segundo, ni viceversa, pues no se ha acreditado que Moneda Asset Management S.A., se dedique a la elaboración y manutención de softwares computacionales o pretenda hacerlo o que esta actividad, esté entre los servicios que ofrece a sus clientes, pues oferta asesoría en administración de fondos y carteras de inversión, lo que no se relaciona con el rubro computacional. Ambos solicitantes se dedican a rubros diferentes y ninguno ha acreditado que el otro pretenda ingresar al ámbito comercial del contrario.

OCTAVO: Que, con lo relacionado en los considerándos anteriores, este Tribunal ha formado convencimiento de que el primer solicitante además de haber efectuado en forma primera el requerimiento de solicitud de nombre de dominio lo ha efectuado en base a una conducta comercial consistente y a una necesidad comercial propia de su rubro en identificación comercial con productos que realmente presta, lo que unido a la ausencia de actos que puedan significar una obstrucción a una libre y leal competencia, pues no generaran confusión alguna entre los consumidores a los que accede Moneda Asset Management y Felipe Eduardo Alessandrini Zubicueta, inclinan la recta razón y sana crítica a favor de este último.

RESUELVO:

En mérito de lo señalado en la parte considerativa, de conformidad a lo establecido en el Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, conforme a prudencia y equidad, aplicando el principio de mejor derecho, asignar el nombre de dominio emoneda.cl al primer solicitante Felipe Eduardo Alessandrini Zubicueta, rut: 9.667.393-0.

Determínense los honorarios arbitrales en la suma pagada por el segundo solicitante antes de la Audiencia de Conciliación y Fijación de las Bases del Procedimiento y, por los cuales se ha emitido la correspondiente boleta de honorarios profesionales.

Comuníquese a NIC-Chile por correo electrónico firmado electrónicamente para su inmediato cumplimiento.

Notifíquese a los solicitantes por correo electrónico.

Resolvió don RUPERTO ANDRÉS PINOCHET OLAVE, Juez Árbitro Sistema de Controversias NIC-Chile.

Autorizan las testigos PAOLA DE LA PAZ CIFUENTES MUÑOZ, cédula de identidad 12.360.114-9 y CAROLINA BERNARDITA MONTECINOS BRAVO, cédula de identidad 12.108.502-K.