Re.: Arbitraje por el conflicto del nombre de dominio **monedasextranjeras.cl**
Oficio OF11365

VISTOS:

1. Que con fecha 18 de junio de 2009, don DAGOBERTO MARCELO MUÑOZ PAREDES solicita la inscripción del nombre de dominio **monedasextranjeras.cl**. Posteriormente, con fecha 22 de junio de 2009, MONEDA ASSET MANAGEMENT S.A., representado en calidad de contacto administrativo por el DEPARTAMENTO DE DOMINIOS DE SILVA & CIA, solicita igualmente la inscripción del mismo dominio **monedasextranjeras.cl**, quedando así trabado el conflicto materia de este arbitraje;

2. Que mediante Oficio OF11365, NIC Chile designa al infrascrito como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido dominio;

3. Que con fecha 23 de septiembre de 2009, el infrascrito acepta el nombramiento de árbitro mediante resolución de la misma fecha en la cual, además, se cita a las partes a una audiencia de conciliación o de fijación de procedimiento para el día 2 de octubre de 2009, a las 10:00 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 2 de octubre de 2009, se efectúa el comparendo fijado para ese día al que asiste, por un lado, el Primer Solicitante, don DAGOBERTO MARCELO MUÑOZ PAREDES y, por el otro, don FERNANDO PONCE SAÉZ quien exhibe poder para representar al Segundo Solicitante, MONEDA ASSET MANAGEMENT S.A. y, asimismo, acredita haber consignado el monto fijado como honorarios provisionales por el árbitro. Llamadas las partes a conciliación, ésta no se produce, por lo que las partes acuerdan las normas de procedimiento;

5. Que con fecha 9 de octubre de 2009 el Segundo Solicitante, MONEDA ASSET MANAGEMENT S.A. consigna el saldo de los honorarios arbitrales;

6. Que con fecha 9 de octubre de 2009, el Primer Solicitante, don DAGOBERTO MARCELO MUÑOZ PAREDES, hace su presentación de asignación del dominio **monedasextranjeras.cl**, argumentando que este dominio estuvo por mucho tiempo sin uso alguno, y que antes de que él procediera a solicitar el dominio, evaluó que no se fuera a confundir ni mezclar con el nombre de alguna empresa o con una persona en particular, tanto respecto de eventuales como marcas comerciales como de razones sociales. Como la búsqueda arrojó que no existía empresa, persona o marca relacionada directamente con este nombre, procedió a registrarlo.

Don DAGOBERTO MARCELO MUÑOZ PAREDES añade que la elección se hizo pensando en que el dominio está relacionado directamente con turistas, casas de cambios, agencias de viajes, coleccionistas y todo lo relacionado con monedas extranjeras. Agrega que además, fue ideado para dar a conocer todas las entidades que trabajan con monedas extranjeras, ya sean agencias de valores, casas de cambios, bancos, coleccionistas o cualquier persona o empresa que se relacione o se quiera relacionar con las monedas extranjeras, así como también para brindar información para turistas, ya sean agencias de viajes, hoteles y turismo en general.

El Primer Solicitante considera que al haber indagado todo respecto a este nombre, no se causará daño ni perjuicio a alguna entidad y, que por el contrario, serán muchas las personas particulares, turistas y empresas beneficiadas con una información clara y directa, que les será de mucha ayuda tanto en información cultural como en comercial. Agrega que ayudará a fortalecer el turismo y la confianza de los turistas con información de enlaces comerciales y/o turísticos de nuestro país.

Don DAGOBERTO MARCELO MUÑOZ PAREDES señala que por todo lo anteriormente expuesto, le parece injusto tener que ceder **monedasextranjeras.cl** que, además de haber solicitado primero, ha sido objeto de la inversión de considerable tiempo y dinero, siendo ambos de gran importancia para el Primer Solicitante, ya que ha puesto todas sus esperanzas en este negocio que he estado desarrollando y planificando desde hace mucho tiempo;

7. Que con fecha 9 de octubre de 2009, don RODRIGO LEÓN URRUTIA, en representación del Segundo Solicitante, MONEDA ASSET MANAGEMENT S.A., presenta su demanda de asignación del dominio **monedasextranjeras.cl**, señalando que Internet en su regulación y evolución, ha resultado incierta y errática, constituyendo un gran desafío para los legisladores y jueces el intentar armonizar esta nueva realidad con los principios generales del derecho. En esta evolución legal, 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 de MONEDA ASSET MANAGEMENT S.A., y se traduce en un firme y radical llamado a que una realidad como 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 lo es que la iniciativa y el esfuerzo de la personas en la producción de un bien o servicio que beneficia a la comunidad, deben ser amparados.

El Segundo Solicitante apela a 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. Agrega que, 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 mas 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 solicita encarecidamente que al fallarse este caso, se analice desde una perspectiva global integral, y no ser 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.

MONEDA ASSET MANAGEMENT S.A. opera con éxito en los mercados financieros desde 1993, administrando y asesorando fondos y carteras de inversión. Durante estos años, 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. 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. Un alto grado de especialización y acabado conocimiento de los mercados, empresas y proyectos en los que invierte, le ha servido de base 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.

Reconociendo las diferencias existentes entre sus áreas de negocio, MONEDA ASSET MANAGEMENT S.A. se ha organizado sobre la base de tres grandes divisiones:

(i) 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.

(ii) 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.

(iii) 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.

MONEDA ASSET MANAGEMENT S.A. junto con usar sus marcas de antaño, se ha preocupado de registrarlas, siendo titular de las siguientes marcas comerciales:

- **"MONEDA ASSET MANAGEMENT SA"**, Registro Nº 596.292, para distinguir productos de la clase 16.

- **"MONEDA ASSET MANAGEMENT SA"**, Registro Nº 509.251, para distinguir servicios de la clase 35.

- **"MONEDA ASSET MANAGEMENT SA"**, Registro Nº 509.252, para distinguir servicios de la clase 42.

- **"MONEDA ASSET MANAGEMENT SA"**, Registro Nº 509.253, para distinguir servicios de la clase 36.

- **"WWW.MONEDA.CL"**, Registro Nº 562.294, para distinguir servicios de la clase 38.

- **"MONEDA"**, Registro Nº 605.683, para distinguir servicios de la clase 38.

- **"MONEDA ASSET MANAGEMENT"**, Registro Nº 532.089, para distinguir servicios de la clase 36.

- **"MONEDA MANAGEMENT"**, Registro Nº 835.869, para distinguir productos de la clase 16.

El Segundo Solicitante señala que los servicios prestados por MONEDA ASSET MANAGEMENT S.A. son precisamente en asesoría financiera y de inversión, a lo que el Primer Solicitante busca destinar el nombre de dominio.

El Segundo Solicitante, al cuestionarse si es justa esta situación en que un tercero se aprovecha del prestigio ganado por otro, y si favorece un saludable desarrollo económico el que un tercero no vinculado a una empresa se beneficie de la trayectoria y posicionamiento de otra, opina 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.

Para el Segundo Solicitante, el nombre de dominio **monedasextranjeras.cl** no solamente se estructura en base a las marcas comerciales y servicios que identifican en el mercado a MONEDA ASSET MANAGEMENT S.A., sino que utiliza una marca comercial debidamente registrada, vulnerándose abiertamente un derecho de propiedad sobre esta expresión. En este sentido, el artículo 14 del reglamento de NIC Chile 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*". A su vez, el Segundo Solicitante indica que se debe revisar y rescatar el espíritu de la norma plasmada en el artículo 22 del mismo reglamento el cual, si bien está en el acápite de la revocación, abona la tesis de EXPORTADORA RÍO BLANCO LTDA., al señalar: *"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:

a. *"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,*

b. *"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.*

c. *"Que se haya inscrito el nombre de dominio con el fin preponderante de perturbar o afectar los negocios de la competencia.*

d. *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."*

El Segundo Solicitante destaca que la visión del conflicto entre identidad comercial 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.

El Segundo Solicitante reitera el tema de la dilución de la identidad comercial, en cuanto a que si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresión idéntica a la razón social y dominios de MONEDA ASSET MANAGEMENT S.A., como eventualmente podría ocurrir, que identifique servicios que no correspondan a ella, indudablemente empezará a generar un debilitamiento del capital comercial y razón social asociado a los signos de MONEDA ASSET MANAGEMENT S.A. Esta situación, además de ser injusta, resulta contraria a derecho, ya que se está afectando el derecho de propiedad que MONEDA ASSET MANAGEMENT S.A. tiene sobre sus signos, y respecto de los cuales posee protección de rango legal y constitucional.

Para el Segundo Solicitante, el punto central de su 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 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 su razón social.

Por último, el Segundo Solicitante indica 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

ofrecen en el mercado, hecho que claramente se vería afectado en caso de concederse el dominio de autos al Primer Solicitante. Indica MONEDA ASSET MANAGEMENT S.A. que de otorgarse el nombre de dominio a don DAGOBERTO MARCELO MUÑOZ PAREDES, se creerá que hay alguna asociación entre las partes, lo que no es efectivo, generándose gran confusión entre los consumidores.

El Segundo Solicitante concluye que, en el improbable evento del otorgamiento a don DAGOBERTO MARCELO MUÑOZ PAREDES del dominio en cuestión, se generaría todo tipo de confusiones y errores en el mercado respecto de la procedencia empresarial de los productos o servicios que pretenda distinguir el Primer Solicitante con el concepto **monedaextranjera.cl**, dado que los consumidores la identificaran, casi de manera automática, con MONEDA ASSET MANAGEMENT S.A.

Por último, indica el Segundo Solicitante que, 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 de él. En suma, termina el Segundo Solicitante, el interés legítimo, sus marcas, trayectoria y posicionamientos consolidados, todos estos son elementos que perfilan a MONEDA ASSET MANAGEMENT S.A., como titular de "un mejor derecho" para optar al dominio en cuestión;

8. Que por resolución de fecha 23 de octubre de 2009, se provee la presentación de fecha 9 de octubre de 2009 del Primer Solicitante, don DAGOBERTO MARCELO MUÑOZ PAREDES. A su vez, se provee la presentación de igual fecha de don RODRIGO LEÓN URRUTIA en representación del Segundo Solicitante, MONEDA ASSET MANAGEMENT S.A., dándose traslado recíproco a las partes de las demandas arbitrales correspondientes, lo que se notifica por correo electrónico;

9. Que con fecha 27 de octubre de 2009, don RODRIGO LEÓN URRUTIA en representación del Segundo Solicitante, MONEDA ASSET MANAGEMENT S.A. evacua el traslado conferido, indicando que el Primer Solicitante claramente señala su intención de hacer un uso comercial en el asesoramiento financiero a través del nombre de dominio en litigio, lo que se relaciona directa e indubitadamente con el giro de MONEDA ASSET MANAGEMENT S.A., agregando que dada sus marcas, giro, presencia comercial, fama y notoriedad, éste tiene en forma clara el mejor derecho sobre el nombre de dominio de autos;

10. Que con fecha 30 de octubre de 2009, el Primer Solicitante, don DAGOBERTO MARCELO MUÑOZ PAREDES evacua el traslado indicando que desde hace mucho tiempo quería desarrollar una actividad honesta, creativa, emprendedora relacionada al funcionamiento del mercado de las monedas extranjeras, lo que se

plasmó en una página de información al rubro de monedas extranjeras inscrita con el nombre de **monedasextranjeras.cl**.

Don DAGOBERTO MARCELO MUÑOZ PAREDES agrega que el Segundo Solicitante menciona que tienen muchos años de antigüedad en el mercado, cuyos inicios datan del año 1993, demostrando su antigüedad para la frase **"MONEDA ASSET MANAGEMENT"**. El Primer Solicitante considera que lo anterior no tiene relación alguna con "MONEDAS EXTRANJERAS", las cuales son coleccionadas por él desde mucho tiempo antes, lo que puede acreditar mediante las fotos de su primera exposición en el año 1976.

Don DAGOBERTO MARCELO MUÑOZ PAREDES hace presente que desde 1993,el Segundo Solicitante jamás registro el dominio materia de autos, habiendo tenido el tiempo necesario, lo que deja en evidencia la carencia de real interés en él. Por esta razón, considera injusto tener que cederlo, sobre todo por el tiempo dedicado en buscar un nombre de dominio que nadie necesitaba.

El Primer Solicitante agrega que en la presentación del Segundo Solicitante se mencionan las palabras inversiones, 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, administración de recursos de terceros, industria de los fondos de inversión, administración de recursos de terceros, administración de inversiones en acciones, bolsas de valores, bonos de empresas y gobiernos, análisis, asuntos de índole legal, inversiones en sociedades anónimas cerradas (*private equity*), arquitectos y constructores, industria inmobiliaria, fondos mutuos, carteras de inversiones, administración de fondos, y todos estos servicios que señala prestar el Segundo Solicitante no tienen nada que ver con **monedasextranjeras.cl**.

Don DAGOBERTO MARCELO MUÑOZ PAREDES esgrime que las empresas mencionadas por el Segundo Solicitante, no tienen nombres relacionados con el nombre de dominio en litigio, toda vez que en todos los escritos presentados por MONEDA ASSET MANAGEMENT S.A., no se menciona la frase "monedas extranjeras", ni tiene esa frase parecido alguno con las marcas y razón social del Segundo Solicitante, las cuales no riman ni en inglés ni en español con **monedasestranjeras.cl**. En igual situación están las empresas TOESCA S.A. y PROA S.A., MONEDA S.A., puesto que lo único en que se parecen es en que comparten la palabra "moneda" la cual es de uso muy común, y fácilmente se relaciona con la palabra "pesos" o con "Casa de la Moneda", pero en ningún caso con **monedasextranjeras.cl**.

Don DAGOBERTO MARCELO MUÑOZ PAREDES entiende que el Segundo Solicitante quiera proteger la palabra "moneda", la cual aparece en el dominio materia de autos, con el fin de beneficiarse y lucrar con ella. Al usar términos tan

ofensivos como “oportunista”, “delincuente”, “estafador”, “aberrante” y “antijurídicos”, cometen una falta a la ética comercial. A su vez, le hacen dudar mucho los argumentos usados por el Segundo Solicitante, ya que él es dueño del dominio **monedasextrangeras.cl** desde hace muchos meses, y aún no tiene noticias de que quieran proteger la marca. Eso le lleva a pensar que quieren este dominio no para protegerse, sino que para lucrar con su dominio.

El Primer Solicitante hace presente que en ningún momento ha mencionado que el destino de **monedasextranjeras.cl** serán los servicios de asesoría financiera y de inversión como indica el Segundo Solicitante, sino que el enfoque es más a información y orientación de todas las personas relacionadas con monedas extranjeras.

Don DAGOBERTO MARCELO MUÑOZ PAREDES, respondiendo a la pregunta de si es justa la situación en donde un tercero se aprovecha del prestigio y marcas y nombre comercial ganados por otra, considera que la marca que el Segundo Solicitante defiende es “moneda” y no “extranjeras”, las cuales son dos palabras muy comunes. Por otro lado, la palabra **“MONEDA”** como marca comercial de propiedad del Segundo Solicitante, no la conoce nadie, puesto que MONEDA ASSET MANAGEMENT S.A. no fabrica ni construye nada como para ganarse el prestigio de la marca.

A su vez, don DAGOBERTO MARCELO MUÑOZ PAREDES, respondiendo a la pregunta de si favorece a un saludable desarrollo económico, el que un tercero no vinculado a una empresa se beneficie de la trayectoria y posicionamiento de otra, esgrime que no necesita beneficiarse de la trayectoria de la empresa del Segundo Solicitante, ya que no le sirve, dado que son muy distintos los servicios que él presta y no se vinculan en absolutamente nada con los servicios que presta MONEDA ASSET MANAGEMENT S.A.

Por último, respecto a lo que señala el Segundo Solicitante en cuanto a que don DAGOBERTO MARCELO MUÑOZ PAREDES podría aprovecharse de la inversión o posicionamiento en el mercado que ha hecho MONEDA ASSET MANAGEMENT S.A., y que podría producirse la confusión de los dominios, considera que sus clientes tienen un perfil diametralmente diferente al que podrían tener los clientes de empresas como MONEDA ASSET MANAGEMENT S.A.;

11. Que con fecha 30 de diciembre de 2009, de provee la presentación del Primer Solicitante, don DAGOBERTO MARCELO MUÑOZ PAREDES de fecha 30 de octubre de 2009 y de don RODRIGO LEÓN URRUTIA en representación del Segundo Solicitante, MONEDA ASSET MANAGEMENT S.A., de fecha 27 de octubre de 2009, notificándose a las partes por correo electrónico;

12. Que con fecha 15 de enero 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 y acreditado en este juicio arbitral sus legítimos derechos sobre el nombre de dominio en conflicto;

5. Que el Primer Solicitante, don DAGOBERTO MARCELO MUÑOZ PAREDES, indica que eligió el nombre de dominio **monedasextranjeras.cl** en conflicto, pensando en que dicho dominio se relaciona directamente con turistas, casas de cambios, agencias de viajes, coleccionistas y todo lo relativo a monedas extranjeras. Agrega que su interés es dar a conocer todas las entidades que trabajan con monedas extranjeras, ya sean agencias de valores, casas de cambio, bancos, coleccionistas o cualquier persona o empresa que se relacione o se quiera relacionar con las monedas extranjeras, así como también para brindar información para turistas, ya sean agencias de viajes, hoteles y turismo en general;

6. Que, por otro lado, mediante la documentación acompañada por el Segundo Solicitante, la cual no fue objetada por el Primer Solicitante, MONEDA ASSET MANAGEMENT S.A. ha acreditado fehacientemente ser titular de la marca comercial **"MONEDA ASSET MANAGEMENT SA"**, registrada bajo el Nº 596.292 para distinguir productos de la clase 16, Nº 509.251 para distinguir servicios de la clase 35, Nº 509.253 para distinguir servicios de la clase 36, Nº 509.252 para distinguir servicios de la clase 42, **"WWW.MONEDA.CL"** Registro Nº 562.294 para distinguir servicios de la clase 38, **"MONEDA"** Registro Nº 605.683 para distinguir

servicios de la clase 38, **"MONEDA ASSET MANAGEMENT"** Registro Nº 532.089 para distinguir servicios de la clase 36 y **"MONEDA MANAGEMENT"** Registro Nº 835.869 para distinguir productos de la clase 16;

7. Que MONEDA ASSET MANAGEMENT S.A. estima que el nombre de dominio **monedasextranjeras.cl** no solamente se estructura sobre la base de las marcas comerciales y servicios que lo identifican en el mercado, sino que utiliza la marca comercial **"MONEDA"** debidamente registrada por el Segundo Solicitante, por lo que considera que se vulnera su derecho de propiedad sobre esta expresión;

8. Que si bien el Segundo Solicitante ha acreditado ser titular de la marca comercial **"MONEDA"** registrada bajo el N° 605.683, para distinguir servicios de la clase 38, es necesario tener presente que, tal como lo ha podido corroborar este sentenciador en uso de sus facultades de árbitro arbitrador, la expresión "MONEDA" forma parte de numerosas marcas comerciales registradas a nombre de terceros en distintas clases del Clasificador, tales como: **"MONEDA"** Registro N° 641.569 para servicios de la clase 39 a nombre de ANDRÉS SOTO CRISTIA Y COMPAÑIA LIMITADA; **"MONEDA"** Registro N° 692.427 para un establecimiento comercial de productos de las clases 9 y 16 en la Región Metropolitana a nombre de ÓPTICA MONEDA ROTTER LTDA. y **"MONEDA"** Registro N° 601.451 para un establecimiento comercial de venta de todo tipo de productos, con exclusión de las clases 9, 16, 30 y 33 en la Región Metropolitana a nombre de ANDRÉS SOTO CRISTIA Y COMPAÑIA LIMITADA;

9. Que, a su vez, y también en uso de sus facultades de árbitro arbitrador, el suscrito ha verificado en el Registro de Nombres de Dominio de NIC Chile que se encuentran registrados numerosos nombres de dominio que incluyen la expresión "MONEDA" a nombre de terceros, tales como **billetesymonedas.cl**, **camoneda.cl**, **casademoneda.cl**, **contadorasdemonedas.cl**, **lamonedatv.cl**, **laotracaradelamoneda.cl**, **lascuatrocarasdelamoneda.cl**, **moneda1944.cl**, **monedacomplementaria.cl**, **monedacomunicaciones.cl**, **monedadigital.cl**, **monedasinnumero.cl**, **monedasonline.cl**, **multimonedas.cl**, **tragamoneda.cl**, **transmoneda.cl** y **transportesmoneda.cl**, todos los cuales ya coexisten con la las marcas comerciales y razón social de MONEDA ASSET MANAGEMENT S.A.;

10. Que estos antecedentes necesariamente deben tenerse en cuenta, ya que llevan a concluir que la asignación del nombre de dominio de autos al Primer Solicitante, no generaría error o confusión entre los usuarios de Internet, puesto que el Segundo Solicitante no tiene derechos exclusivos y excluyentes sobre la expresión "MONEDA";

11. Que, por otro lado, el Segundo Solicitante, MONEDA ASSET MANAGEMENT S.A., señala que los servicios que presta son en asesoría financiera y de inversión,

agregando que éstos son precisamente aquellos para los cuales el Primer Solicitante busca destinar el nombre de dominio **monedasextranjeras.cl**;

12. Que, al respecto, el Primer Solicitante señala que en ningún momento ha mencionado que el destino de **monedasextranjeras.cl** será el de prestar servicios de asesoría financiera y de inversión como lo indica el Segundo Solicitante, sino que se enfoca a la entrega de información y orientación para todas las personas relacionadas con las monedas extranjeras;

13. Que en atención a lo anterior, y a juicio de este sentenciador, no existiría relación alguna entre los servicios que presta el Segundo Solicitante y los que pretende prestar el Primer Solicitante a través del sitio Web **monedasextranjeras.cl** en conflicto;

14. Que, a mayor abundamiento, el nombre de dominio **monedasextrangeras.cl** ya se encuentra asignado a nombre de doña RUTH PATRICIA HERRERA BRAVO desde el 30 de enero de 2009, sin que el Segundo Solicitante haya acreditado que se hayan generado confusiones y errores en el mercado, y sin que éste haya iniciado hasta la fecha las acciones correspondientes para revocar dicho dominio;

15. Que la expresión "MONEDAS EXTRANJERAS" es indudablemente un término genérico y de uso común, al referirse al dinero circulante utilizado en otros países. En consecuencia, no es una expresión usada ni asociada con los servicios que señala prestar MONEDA ASSET MANAGEMENT S.A., ni menos aún con dicha empresa;

16. Que en los juicios arbitrales sobre nombres de dominio recaídos en las solicitudes competitivas como en este caso, el nombre de dominio debe ser otorgado a aquella de las partes que pruebe tener un mejor derecho sobre el mismo. Al respecto, en este caso el Segundo Solicitante no ha logrado acreditar un mejor derecho para el nombre de dominio en disputa, ya que por el solo hecho de tener la marca **"MONEDA"** registrada en Chile, y que dicho término forme parte de su razón social, no le asiste un mejor derecho.

17. Que en cambio, en virtud de los fundamentos y antecedentes hechos valer por don DAGOBERTO MARCELO MUÑOZ PAREDES, y atendiendo muy especialmente a los principios de prudencia y equidad, este árbitro ha llegado a la convicción de que al Primer Solicitante le asiste un mejor derecho al dominio **monedasextranjeras.cl**, al tener la intención de usarlo de buena fe, sin contravenir la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL que rige estos conflictos, y por ser, además, el primero en solicitar el dominio en conflicto;

SE RESUELVE:

Asígnese el nombre de dominio **monedasextranjeras.cl** al Primer Solicitante, don DAGOBERTO MARCELO MUÑOZ PAREDES, RUT N° 12.186.376-6.

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 Claudia Ruíz Jaramillo y a doña Lorena Carvajal Valdés, quienes firman conjuntamente con el árbitro.

Santiago, 27 de enero de 2010.-

Christian Ernst Suárez
ARBITRO

Testigos:

Claudia Ruíz Jaramillo
RUT 16.413.746-5

Lorena Carvajal Valdés
RUT 13.554.573-2