En Santiago de Chile a 26 de septiembre de 2012.-

VISTOS

I.- PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- Constitución del arbitraje.-

NIC Chile por Oficio N° 16399 de fecha 14 de junio de 2012 me notificó de la designación como árbitro arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio "toesca.cl", designación que acepté con fecha 18 de junio de 2012, y que fue notificada a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico.

I.2.- Partes del arbitraje.-

Son partes en este juicio: 1) Don Rodrigo Antonio Labbe Norambuena, Rut 12.890.686-K, con domicilio en esta ciudad, Amador Neghme 3864 departamento 310 de la comuna de Macul, correo electrónico rlabben@hotmail.com; 2) Toesca S.A. Administradora de Fondos de Inversión, Rut. 96.576.660-K, con domicilio en esta ciudad, Isidora Goyenechea 3621 piso 8° de la comuna de Las Condes, correo electrónico amattoli@moneda.cl; y 3) Moneda Asset Management S.A., Rut. 96.679.230-2, representada por Silva & Cia. y en autos por los abogados don Gonzalo Sánchez serrano y la abogado doña María José Arancibia Obrador, con domicilio en esta ciudad, Hendaya 60 piso 4° de la comuna de Las Condes, correo electrónico mjarancibia@silva.cl.

I.3.- Objeto del arbitraje.

El objeto del arbitraje es resolver la inscripción del nombre de dominio "toesca.cl", suscitado entre las partes antes individualizadas.

I.4 Desistimiento de Toesca S.A. Administradora de Fondos de Inversión.

Que consta a fojas 6 de autos, que con fecha 18 de junio de 2012 acepté mi designación como arbitro arbitrador, y cité a las partes a comparendo, bajo apercibimiento de asignar el nombre de dominio al primer solicitante, en caso de inasistencia del segundo y tercer solicitante y bajo apercibimiento de tener por desistido de su solicitud al segundo o tercer solicitante que no pagare oportunamente los honorarios fijados por el árbitro. Que consta a fojas 15 de autos, que al comparendo decretado no asistió el segundo solicitante, Toesca S.A. Administradora de Fondos de Inversión, como tampoco pagó los honorarios fijados.

Que en mérito de lo expuesto, se hacen efectivos los apercibimientos decretados, y en consecuencia, se tiene por desistido de su solicitud al segundo solicitante, Toesca S.A. Administradora de Fondos de Inversión.

I.5.- Procedimiento.-

Que a fojas 15 y siguientes de estos autos se encuentra el acta en el que constan las normas de procedimiento que se acordó para que rigiera la tramitación de esta instancia arbitral con la inasistencia de don Rodrigo Antonio Labbe Norambuena, a quien le fue notificada el acta según consta a fojas 16 de autos.

I.6.- Periodo de Planteamientos.-

I.6.1.- Planteamientos de don Rodrigo Antonio Labbe Norambuena.

Don Rodrigo Antonio Labbe Norambuena no presentó planteamientos para argumentar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto.

I.6.2 Planteamientos de Moneda Asset Management S.A. representada por Silva & Cia.

Consta a fojas 27 y siguientes que don Gonzalo Sánchez Serrano en representación de Moneda Asset Management S.A. presentó escrito fundamentando su mejor derecho sobre el nombre de dominio de autos. Señala 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. 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. Reconociendo las diferencias existentes entre sus áreas de negocio, Moneda se ha organizado sobre la base de tres grandes divisiones: Moneda S.A., Administradora de Fondos de Inversión. Proa S.A., Administradora de Fondos de Inversión. Y Toesca S.A. Administradora de Fondos de Inversión, ésta última, 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. Agrega que su representada teniendo en consideración la importancia de los servicios prestados éste se ha preocupado de resguardar su imagen, protegiendo y registrando como marcas comerciales de acuerdo a la ley Nº 19.039 de la Ley de Propiedad Industrial, el concepto TOESCA conforme se desprende del registro de marca comercial. Señala que dicha similitud en el mercado es peligrosa porque, trae como consecuencia la dilución marcaria y la confusión en el mercado, ppuesto que el público podría hacer una relación conceptual directa con la fama y prestigio de su cliente, que tanto le ha costado obtener en tiempo y dinero. Por lo cual estima que es improcedente asignar el nombre de dominio al primer solicitante, es inseguro y contrario a derechos de propiedad industrial y a la fama y prestigio de MONEDA ASSET MANAGEMENT S.A. En cuanto a los criterios aplicables a la asignación de nombres de dominio, solicita que este caso sea evaluado más allá del principio FIRST COME FIRST SERVED. Postula sea analizada a la luz de los principios generales del derecho y de la tesis del "mejor derecho", es decir, “aquella de las partes que demuestre tener un mejor derecho”. Es así como su representada es titular y utiliza

una marca comercial, lo cual le da un mejor derecho para ser la detentadora del nombre de dominio en disputa. De lo contrario se está vulnerando abiertamente el derecho de dominio o propiedad sobre esta expresión, derecho que se encuentra protegido en la Constitución Política de la República, en el artículo 19 N° 24 y 25 respectivamente y las disposiciones legales de los artículos 582, 583 y 584 del Código Civil. Cita el artículo 14 del reglamento NIC CHILE, en cuanto se refiere a los "derechos válidamente adquiridos por terceros…" y se refiere a la jurisprudencia. En suma, señala que puede sostenerse que una solicitud de registro de nombres de dominio contraría derechos válidamente adquiridos cuando mediante la misma se perturba, afecta o perjudica un derecho adquirido —sobre un nombre, marca comercial u otra designación o signo distintivo—, por estar reproducido, incluido o aludido en los nombres de dominio disputado, siempre que el titular de dicha solicitud de registro carezca a su vez de derechos o intereses legítimos pertinentes. Por otro lado cita el artículo 22, si bien está en el acápite de la revocación, sugiere revisar y rescatar el espíritu de la norma, en cuanto abona la tesis de su mandante. Por otra parte, se hace cargo de la "dilución" de la imagen comercial o marcaria, en cuanto a que si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresión identificatoria idéntica a las marcas, dominios y razón social de su representada, como eventualmente podría ocurrir, que identifique servicios que no correspondan a ella, indudablemente empezará a generar un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a los signos registrados por su mandante. En definitiva, lo anterior se traduce en un importante atentado a la "identidad comercial", un concepto que es reconocido como uno de los activos más importantes de la empresa y que amerita por tanto, la máxima protección jurídica. Por último, hace 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 de autos a la contraria. Finalmente para acreditar su mejor derecho acompaña los siguientes documentos: Impresión del sitio web de su representada

http://www.moneda.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=43&Itemid=48 ; Copia de certificado emitido por el sitio web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de la marca registrada de sui representada, TOESCA registro Nº 678670.

I.7 Etapa de Respuestas.-

I.7.1 Respuesta de don Rodrigo Antonio Labbe Norambuena.

Don Rodrigo Antonio Labbe Norambuena no evacuó respuesta alguna a los argumentos expuestos por Moneda Asset Management S.A. representada por Silva & Cia., como tampoco objetó los documentos acompañados.

1.7.2 Respuesta de Moneda Asset Management S.A. representada por Silva & Cia...

Moneda Asset Management S.A. representada por Silva & Cia. no evacuó respuesta, ya que, don Rodrigo Antonio Labbe Norambuena no expuso planteamientos.

I.8 Cierre del proceso y llamado a las partes a oír sentencia.-

A fojas 30 de autos, con fecha 28 de agosto de 2012 encontrándose vencido la etapa de respuestas y no existiendo diligencias pendientes, se citó a las partes a oír sentencia, resolución que les fue notificada a las partes por carta certificada.-

II. PARTE CONSIDERATIVA.

II.1 Se encuentra acreditado en autos, fojas 3, que don Rodrigo Antonio Labbe Norambuena con fecha 28 de febrero de 2012 solicitó el nombre de dominio “toesca.cl”. También, se encuentra acreditado en autos, que Toesca S.A. Administradora de Fondos de Inversión lo solicitó con fecha 19 de marzo de 2012, fojas 2, y que Moneda Asset Management S.A. representada por Silva & Cia., lo solicitó con fecha 22 de marzo de 2012, según consta a fojas 1.-

II.2 Que don Rodrigo Antonio Labbe Norambuena no fundamentó su mejor derecho para solicitar la asignación del nombre de dominio en disputa como tampoco contra argumentó los planteamientos esgrimidos por Moneda Asset Management S.A.

II.3 Que Toesca S.A. Administradora de Fondos de Inversión se la tuvo por desistida de su solicitud de nombre de dominio atendido que no asistió al comparendo de bases de procedimiento ni pagó los honorarios fijados por el árbitro.

II.4 Que Moneda Asset Management S.A. representada por Silva & Cía. fundamentó su mejor en el hecho que desde 1993, Moneda Asset Management opera con éxito en los mercados financieros, administrando y asesorando fondos y carteras de inversión, posicionándose como la administradora más grande de la industria de los fondos de inversión. Reconociendo las diferencias existentes entre sus áreas de negocio, Moneda se ha organizado sobre la base de tres grandes divisiones: Moneda S.A., Administradora de Fondos de Inversión. Proa S.A., Administradora de Fondos de Inversión. Y Toesca S.A. Administradora de Fondos de Inversión, ésta última, división encargada de la administración de las inversiones inmobiliarias. Agrega que se ha preocupado de resguardar su imagen, protegiendo y registrando como marcas comerciales de acuerdo a la ley Nº 19.039 de la Ley de Propiedad Industrial, el concepto TOESCA conforme se desprende del registro de marca comercial. Señala que dicha similitud en el mercado es peligrosa porque trae como consecuencia la dilución marcaria y la confusión en el mercado, puesto que el público podría hacer una relación conceptual directa con la fama y prestigio de su cliente. En cuanto a los criterios aplicables a la asignación de nombres de dominio, solicita que este caso sea evaluado más allá del principio FIRST COME FIRST SERVED, postula sea analizada a la luz de los principios generales del derecho y de la tesis del "mejor derecho", destaca que es titular y utiliza una marca comercial. Agrega, que de lo contrario se está vulnerando abiertamente el derecho de dominio o propiedad

sobre esta expresión, derecho que se encuentra protegido en la Constitución Política de la República, en el artículo 19 N° 24 y 25 respectivamente y las disposiciones legales de los artículos 582, 583 y 584 del Código Civil. Cita el artículo 14 del reglamento NIC CHILE, en cuanto se refiere a los "derechos válidamente adquiridos por terceros…" y se refiere a la jurisprudencia. Por otro lado cita el artículo 22, si bien está en el acápite de la revocación, sugiere revisar y rescatar el espíritu de la norma, en cuanto abona la tesis de su mandante. Por otra parte, se hace cargo de la "dilución" de la imagen comercial o marcaria, en cuanto a que si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresión identificatoria idéntica a las marcas, dominios y razón social de su representada, como eventualmente podría ocurrir, que identifique servicios que no correspondan a ella, indudablemente empezará a generar un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a los signos registrados por su mandante, que se traduce en un importante atentado a la "identidad comercial".

II.5 Que debe considerarse que se encuentra acreditado en autos, que Moneda Asset Management S.A. es titular del registro marcario de la denominación "Toesca". Que dicha marca registrada es idéntico al nombre de dominio de autos, "toesca.cl", lo que constituye un mejor derecho para la parte.

II.6 Además debe considerarse que una de las divisiones de negocios de Moneda Asset Management S.A. se denomina Toesca S.A. Administradora de Fondos de Inversión, ésta última, división encargada de la administración de las inversiones inmobiliarias. En consecuencia, la razón social de dicha división de negocios es engañosamente similar al nombre de dominio en disputa, elemento que también constituye un mejor derecho para la parte.

II.7 Finalmente, debe considerarse que don Rodrigo Antonio Labbe Norambuena no ha señalado en autos cual es su interés sobre el nombre de dominio registrado. En

consecuencia, el asignatario del nombre de dominio no tiene derecho o legítimo interés sobre el nombre de dominio en disputa.

II.8 Atendido lo anterior, éste sentenciador considera que el nombre de dominio "toesca.cl" identifica claramente los productos y servicios ofrecidos por Moneda Asset Management S.A.

III SE RESUELVE.

Considerando los argumentos antes referidos, se resuelve asignar el nombre de dominio en disputa "toesca.cl" a Moneda Asset Management S.A. representada por Silva & Cia.

Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico.

Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su cumplimiento.-

Sentencia pronunciada por el señor árbitro arbitrador, don Felipe Bahamondez Prieto.

Autoriza la Secretaria del Tribunal, doña María José Allende Gutiérrez.