MARCOS MORALES ANDRADE
TRIBUNAL ARBITRAL
JUEZ ARBITRO

Rol 7-01-13
parejafeliz.cl
Oficio NIC Chile 18128
Gonzalo Antonio Moraga Huerta v. Transbank S.A.

SENTENCIA DEFINITIVA

ARBITRAJE POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO

Santiago, veintidós de septiembre de dos mil catorce.

V I S T O S:

Con fecha 3 de enero de 2013, don Gonzalo Antonio Moraga Huerta, domiciliado en Avenida Errázuriz 1055, Santa Cruz, en adelante también denominado «Primer Solicitante», representado en autos por don Ronald Guajardo López, solicitó la inscripción del nombre de dominio <parejafeliz.cl>, en adelante, la «Primera Solicitud».

Posteriormente, con fecha 10 de enero de 2013, Transbank S.A., domiciliada para estos efectos en Málaga 232 E, Las Condes, Santiago, en adelante también denominada esta parte «Segundo Solicitante», representada en autos por doña Helena Siebel Bierwirth, solicitó igualmente la asignación del mismo nombre de dominio <parejafeliz.cl>, en adelante, la «Segunda Solicitud», conforme a lo dispuesto en la regla 10, párrafo 1º, de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, de NIC Chile, en adelante la «RFR-CL».

Con arreglo a lo dispuesto en el párrafo primero del apartado 12 de la RFR-CL, y apartados 1, 4 y 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, en adelante el «Anexo», contenido en la RFR-CL, y mediante oficio 18128, de fecha 4 de julio de 2013, NIC Chile designó al infrascrito como árbitro arbitrador para la resolución del presente conflicto sobre asignación del nombre de dominio <parejafeliz.cl>, en adelante también singularizado como el nombre de dominio «disputado», «en disputa», «en conflicto» o «litigioso», haciéndole llegar por vía electrónica la documentación disponible en dicho soporte.

Con fecha 5 de julio de 2013, este sentenciador aceptó el cargo de árbitro arbitrador y juró desempeñarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible. En

MARCOS MORALES ANDRADE
TRIBUNAL ARBITRAL
JUEZ ARBITRO

la misma resolución, se tuvo por constituido el arbitraje y por instalado el tribunal arbitral, fijándose su sede de funcionamiento. Adicionalmente, con igual fecha, se citó a las partes a una audiencia en la sede del tribunal para el día 12 de julio de 2013, disponiéndose que dicha audiencia se llevaría a efecto con las partes que asistan, y que en caso de no producirse conciliación entre las partes se fijaría el procedimiento a seguir para la resolución del conflicto. Finalmente, en la misma resolución se ordenó agregar a los autos el oficio recibido y notificar a NIC Chile y a las partes. Según consta en autos, la resolución antes indicada fue notificada a las partes y a NIC Chile.

La audiencia a que fueron citadas las partes se celebró con la asistencia de ambas partes y en presencia de este árbitro. No produciéndose conciliación en dicha audiencia, se propuso por el tribunal que las bases de procedimiento serían detalladas en una resolución a ser notificada a las partes, produciéndose consenso a este respecto. De todo lo obrado se levantó un acta que fue firmada por las partes y por el árbitro.

Conforme a lo establecido en dicha audiencia, las bases de procedimiento fueron establecidas mediante resolución notificada a ambas partes por correo electrónico, sin que fuera objeto de recursos. En resolución posterior, y conforme a las bases de procedimiento, se fijó plazo para la presentación de las demandas. Oportunamente ambas partes presentaron sus demandas, acompañando además documentación probatoria en sustento de sus pretensiones.

El Primer Solicitante básicamente afirma en su demanda:

(A) Mi representado, al ver los altos índices de divorcios y de problemas sexuales en las parejas chilenas, el año 2011 busca la forma de crear un sitio donde las personas pudiesen encontrar información que sirva como herramienta para mejorar la vida de pareja. Es por esto que el año 2012 se registra la pagina parejafeliz.cl como herramienta para que las personas que presenten problemas de pareja o de índole sexual pudiesen encontrar una ayuda y plantear sus inquietudes y experiencias en foros establecidos dentro de la pagina web. Parejafeliz es una pagina sin fines de lucro y la única finalidad que tiene es informar y orientar a parejas en conflicto el cual puede originarse principalmente por la entrada a la vida laboral de las parejas, falta de comunicación, stress o problemas de índole sexual, lo que detona finalmente en quiebres y por sobre todo divorcios. Esta página principalmente ha estado diseñada y acudida por sicólogos, sexólogos,

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

orientadores familiares y mi representado -el cual vivió por más de 8 años en Alemania, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda Indonesia que le hace tener una mejor visión sobre el tema- que son los que le ayudan con el contenido web. Cuando la página tenía gran cantidad de seguidores quienes planteaban sus problemas e incluso daban soluciones a problemas que pudiesen haber tenido en el ámbito de pareja se origina el conflicto con TransBank lo que ha paralizado en parte, el proyecto iniciado por mi representado, el cual hasta el momento ha tenido una gran acogida del público, y que esperamos que sea un proyecto exitoso en el ámbito social.

(B) El nombre parejafeliz.cl jamás se hizo como una especie de competencia hacia Transbank, realmente es un hecho irrisorio por no decir insólito, puesto la pagina no se hizo con el objetivo de restar clientes a Transbank ni desprestigiar sus producto, en primer lugar porque la página no tiene fines de lucro, ya que no comercializa productos, y porque en segundo lugar el nombre refleja el objetivo de la página, y que es solucionar o tratar de ayudar en parte a los problemas de pareja, de ahí su nombre “parejafeliz”. De lo expuesto quisiéramos decir además, que Transbank utilizó el lema parejafeliz para mostrar al publico una promoción de uno de sus productos, que es la tarjeta Redbanc, o sea SOLAMENTE PAREJA FELIZ ERA UN LEMA DE UN PRODUCTO Y NO UN PRODUCTO O MARCA PROPIAMENTE TAL, es mas el lema ni siquiera era pareja feliz, si no que “La Pareja Feliz”.

(C) Esta promoción dejó de funcionar hace mas de 3 años por lo que ese lema ya ni siquiera se encuentra en la retina del consumidor y realmente resulta un exceso de poder, por no decir menos, la actitud con la que ha actuado el segundo solicitando que además de apoderarse de gran parte del mercado económico, quiera apoderarse de frases que pueden ser utilizadas y registradas por el público común y corriente como lo es mi representado, quien no pretende posicionarse del mercado económico ni mucho menos ser competencia de Transbank. Si pudiéramos a hacer un análisis común y corriente acerca de las frases o lemas comúnmente utilizados pudiésemos decir que no se podrían registrar los siguientes lemas o frases: mas ricas no hay (Mckay), acumula kilómetros (Lan), somos diferentes (BCI), lo mejor de 5 continentes (Ripley), Haz todo o haz nada (Sprite), Siempre contigo (Falabella), Liderazgo que da confianza (Tur-Bus) Me encanta (Mcdonalds) y la lista podría ser interminable.

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

(D) SS realmente este conflicto ha producido un desmedro hacia los objetivos de la pagina, ha originado costos económicos impensado de asesorías documentos y viajes para esta parte; todo originado por una actitud monopólica y bastante absolutista de parte de la contraria hacia un usuario de la web quien legítimamente reclama un derecho en este procedimiento. Esta parte jamás ha tenido por objeto la creación de la página con el objeto de inducir al usuario en confusión, es mas, las causales de revocación contempla tres requisitos copulativos: 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. TRANSBANK NO ES CONOCIDO POR EL PRODUCTO "LA PAREJA FELIZ" Y MI REPRESENTADO JAMAS HA QUERIDO ENGAÑAR. b.) Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio. Basado en lo antes expuesto, no cabe duda alguna que mi mandante goza de "mejor derecho" para ser asignatario del nombre de dominio "PAREJAFELIZ.CL". En estas circunstancias corresponde asignar el dominio a mi representado rechazando en todas sus partes la pretensión del segundo solicitante, con expresa condenación en costas.

En sustento de su pretensión, el Primer Solicitante como documentos probatorios ejemplares impresos del correo electrónico de fecha 2 de enero de 2013 de creación de dominio y del correo electrónico de fecha 2 de enero de 2013 que contiene código de autorización para parejafeliz.cl. Además, copia de la factura electrónica N° 001045734 emitida por NIC Chile.

Por su parte, el Segundo Solicitante básicamente afirma en su demanda:

(A) Mi mandante, TRANSBANK S.A. nace en agosto de 1989, al alero de siete bancos que se unieron para formar la Sociedad Interbancaria Administradora de Tarjetas de Crédito S.A., la que luego sería Transbank S.A. y que a la fecha cuenta, entre sus instituciones accionistas, con ABN-Amro Bank, BBVA, Banco Bice, Banco de Chile, Banco Crédito Inversiones (BCI), Banco del Desarrollo, BancoEstado (se une en 2002), Banco Falabella (se une en 2000), Banco Internacional, Banco Santander, Banco Security, Banco Itaú, Citibank, CorpBanca, JP Morgan Chase Bank, Scotiabank Sud Americano, Presto, Consorcio y Tarjetas de Chile S.A. Entre los productos que ofrece Transbank para los tarjetahabientes se encuentran los siguientes: • Tarjetas de crédito: El sistema permite realizar transacciones en los puntos de venta, lo que es más rápido y además asegura el pago abonando las

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

ventas según un plan contratado. • Pinpass: Sistema que permite realizar transacciones con tarjetas de crédito bancarias únicamente ingresando un número secreto (o PIN) de 4 cifras. Sin la necesidad de mostrar la cédula de identidad o firmar un voucher. • Redcompra: Sistema que permite realizar transacciones con tarjetas de débito bancarias únicamente ingresando un número secreto (o PIN) de 4 cifras (que corresponde al mismo número secreto que se usa en los cajeros automáticos. Sin la necesidad de mostrar la cédula de identidad o firmar un voucher. • Redcompra da vuelto: Opción que permite al cliente recibir vuelto en efectivo al pagar su compra. Esta opción permite recibir $1.000, $5.000, $10.000 y $20.000. • Sistema de cuotas: Permite la venta de productos en cuotas mensuales, donde Transbank abona las ventas de acuerdo al producto contratado. • Webpay: Sistema que permite realizar transacciones por internet con tarjetas de crédito o débito. • Webpay Plus: Sistema de transacciones por Internet con tarjetas de crédito o débito en el sitio web del comercio. • Pago automático de cuentas: Patpass es la solución de pago automático del mercado para pagar las cuentas con tus tarjetas de crédito. • Webpay.cl: Sitio especial para los comercios que deben realizar cobros con tarjetas de crédito y Redcompra. • Transantiago: Aumenta el flujo de clientes incorporando un Punto Bip al Comercio para recarga de tarjetas Bip!. • Agencia de viajes: Solución que Transbank provee para realizar el cobro para el turismo. • Terminal de Punto de Venta (POS) Incluye en un negocio la tecnología para aceptar todo medio de pago en un solo dispositivo. Transbank a su vez trabaja con las empresas Nexus y Redbanc. La primera es quien realiza las autorizaciones de transacciones, entrega de estados de cuenta, emisión de plásticos, entre otros servicios. La segunda, se encuentra a cargo de la red de comunicación de los cajeros automáticos (ATM's) presentes en el país.

(B) Cada uno de estos productos desempeña un papel de gran importancia en nuestro medio, pues cada uno de ellos se ha transformado en una herramienta comercial de presencia habitual y de una altísima importancia en el quehacer financiero de nuestro país. Basado en lo anterior, nuestro mandante ha tenido particular preocupación de registrar como marca comercial, en la medida de lo posible, cada uno de los productos y subproductos financieros creados y adaptados para el mercado de Chile. Uno de estos sub-productos vinculados a Redcompra corresponde a “Pareja Feliz”. A través de este subproducto de Redcompra, y durante un periodo de tiempo determinado, da la oportunidad al usuario de la tarjeta de debito redcompra de ganar un millón de pesos si ésta es utilizada en el comercio y otro millón para el que la recomienda, es decir, para el comercio asociado a su utilización. Este subproducto ha sido extremadamente exitoso, pues

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

ha logrado incentivar el uso de la tarjeta de débito, desplazando en forma cada vez más importante al cheque como instrumento financiero. A través de este incentivo, se busca que tanto el titular de las tarjetas de débito como los comerciantes estén más inclinados a utilizarla como un eficaz instrumento financiero, haciéndola de esta manera una herramienta indispensable.

(C) Basado en la importancia que ha ido adquiriendo LA PAREJA FELIZ como sub-producto financiero, es que mandante la registro como marca comercial en nuestro país bajo los siguientes registros: 758163, 757791, 757792 y 757793 para distinguir los servicios de las clase 36, 35, 38 y 39. Todos estos registros se encuentran actualmente vigentes. Todas estas solicitudes fueron presentadas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial con fecha Diciembre de 2005. Adicionalmente, creemos importante señalar que la expresión LA PAREJA FELIZ se encuentra en uso en nuestro medio hace ya más de 8 años, con amplia presencia en los distintos medios de comunicación social (televisión, radio, prensa, revistas) y con campañas bi y tri-anuales, de manera que existe una amplia identificación entre el concepto y mi mandante.

(D) Es evidente que al solicitarse por parte de un tercero el dominio PAREJA FELIZ se tiene por objeto inducir al usuario en confusión, sobre todo porque conforme la legislación chilena el único legítimo usuario de la expresión LA PAREJA FELIZ para distinguir, entre otros, los servicios de Internet es TRANSBANK S.A. En este sentido el reglamento para asignación de nombres de dominio expresamente ha sancionado este tipo de actitudes. Así, al describir las causales de revocación señala: “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.

(E) Por lo antes señalado, en este caso no es posible hacer un análisis basado en el principio del first come, first served, pues el primer solicitante carece totalmente de derechos vigentes sobre el dominio materia de este Arbitraje. Por el contrario, y tal como quedara demostrado en el curso de este arbitraje, los derechos de mi mandante son anteriores y de rango constitucional, de forma que necesariamente debe en este caso determinarse la base legal que las partes tienen para ser asignatarias del dominio en litigio. Por lo anterior, mi mandante goza de derechos

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

previos garantizados por la Constitución Política del Estado, en su Artículo 19 número 25 inciso 2, la Ley 19039 y el Convenio de París. De esta forma, el que un tercero, sin derecho alguno pretenda expropiar a mi representada de sus derechos por la vía de solicitar este dominio, constituye, en caso que se le asigne el dominio, una flagrante infracción a los cuerpos legales antes mencionados. No es necesario señalar las graves consecuencias que podría conllevar el asignar el dominio el primer solicitante, pues su presencia en la red a través de la expresión "parejafeliz" podría causar confusión entre los usuarios en cuanto al origen de la información que se brinde en la página web, cuestión que también afectaría el prestigio de los servicios de mi mandante.

(F) Como se aprecia, los derechos de mi mandante son claros y todos son anteriores a la traba de la litis, por lo que corresponde simplemente reconocer los derechos prioritarios de mi representada, desechando la presentación del primer solicitante. Basado en lo antes expuesto, no cabe duda alguna que mi mandante goza de "mejor derecho" para ser asignatario del nombre de dominio "PAREJAFELIZ.CL". En estas circunstancias corresponde asignar el dominio a mi mandante rechazando en todas sus partes la pretensión del primer solicitante, todo con costas.

En sustento de su pretensión, el Segundo Solicitante acompañó los siguientes documentos probatorios:

- Copias de los registros marcarios N° 758163, 757791, 757792 y 757793, de la marca LA PAREJA FELIZ.

- Copia de las bases Promoción/Concurso Pareja Feliz de TRANSBANK, de fecha 24 de julio de 2013.

- Volantes de la Promoción/Concurso Pareja Feliz de TRANSBANK correspondiente a los años: 2002, 2013, 2010, 2009, 2007, 2008, 2006 y 2000.

- Material POP (Point of Purchase) de la Promoción/Concurso PAREJA FELIZ, correspondiente a la campana 4 de noviembre a 2 de diciembre de 2005.

- Material POP (Point of Purchase) de la Promoción/Concurso PAREJA FELIZ, correspondiente a la campana 19 de agosto a 17 de septiembre de 2002.

MARCOS MORALES ANDRADE
TRIBUNAL ARBITRAL
JUEZ ARBITRO

- Material POP (Point of Purchase) de la Promoción/Concurso PAREJA FELIZ, correspondiente a la campaña 3 de agosto a 3 de septiembre de 2007.

- Material POP (Point of Purchase) de la Promoción/Concurso PAREJA FELIZ, correspondiente a la campaña 18 de julio a 17 de agosto de 2008.

- Material POP (Point of Purchase) de la Promoción/Concurso PAREJA FELIZ, correspondiente a la campaña 21 de agosto a 20 de septiembre de 2009.

- Material POP (Point of Purchase) de la Promoción/Concurso PAREJA FELIZ, correspondiente a la campaña 30 de agosto a 30 de septiembre de 2010.

- Material POP (Point of Purchase) de la Promoción/Concurso PAREJA FELIZ, correspondiente a la campaña 31 de julio a 8 de agosto de 2010.

- Material POP (Point of Purchase) de la Promoción/Concurso PAREJA FELIZ, correspondiente a la campaña 2 de mayo a 9 de mayo de 2010.

- Material POP (Point of Purchase) de la Promoción/Concurso PAREJA FELIZ, correspondiente a la campaña 12 de junio a 20 de junio de 2010.

- Copia del registro de la marca 'LA PAREJA FELIZ" Registro No757.793, clase 39, que data del año 2006.

- Copia del registro de la marca 'LA PAREJA FELIZ" Registro No757.792, clase 38, que data del año 2006.

- Copia del registro de la marca 'LA PAREJA FELIZ" Registro No757.791, clase 35, que data del año 2006.

- Copia del registro de la marca 'LA PAREJA FELIZ" Registro No758.163, clase 36, que data del año 2006.

Estos documentos acreditan que TRANSBANK creó el concepto de PAREJA FELIZ, concepto que tiene registrado como marca comercial desde el año 2006 y en uso

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

desde el año 2000, y que este uso no ha sido esporádico, sino masivo y permanente.

Se confirió traslado de las demandas y únicamente el Primer Solicitante evacuó dicho traslado señalando básicamente lo siguiente:

(A) Los productos ofrecidos y de los cuales es legítimamente dueño, son productos que tienen directa relación con el mercado bancario y financiero en los cuales el objeto principal de aquellos es la transacción financiera, enumerando una amplia gama de servicios ofrecidos con el objetivo de evitar tramites engorrosos en el sistema de pago y transferencia de sus clientes a través del uso de tarjetas de crédito, debito, sistema de pago por Internet, entre muchas otras. De la misma forma señala que todos estos PRODUCTOS, han sido debidamente registrados como marca comercial, pues son productos que han sido incorporados exitosamente en el mercado nacional pues tienen una altísima importancia en el quehacer FINANCIERO.

(B) Adentrándonos mas en sus dichos, señala que la promoción “la pareja feliz”, es un SUBPRODUCTO, vinculado a un producto principal que es la tarjeta redcompra que tiene por finalidad “fomentar el uso de la tarjeta de debito y así el cliente tenga la posibilidad de ganar dinero por este concepto”. Alega que este concepto esta muy arraigado en el consciente colectivo que utiliza tarjetas de débito y que el uso de una pagina web con un hombre similar puede inducir a error al público consumidor, y suponemos, pueda disminuir el uso frecuente de la tarjeta de débito.

(C) Ante esto SS debemos decir que tales fundamentos expuestos por la contraria no tienen ningún asidero principalmente por lo siguiente: • La tarjeta redcompra es un producto que vive en el mercado financiero y actúa como instrumento válido para hacer transacciones, tema absolutamente distinto y contrapuesto al que realiza el primer solicitante, ya que este actúa en el plano social y de pareja y no en el ámbito bancario, financiero o económico, no teniendo relación alguna, con las actividades de Transbank. • El lema de la promoción “La Pareja Feliz”, es un subproducto de un producto principal como es la tarjeta redbank (no es producto propiamente tal), por lo que si estos lemas fueran de dominio del privado, básicamente no se podrían ocupar ningún tipo de frases en las paginas web, como por ejemplo los de mas ricas no hay (Mckay), acumula kilómetros (Lan), somos diferentes (BCI), lo mejor de 5 continentes (Ripley), Haz todo o haz nada (Sprite), Siempre contigo (Falabella), Liderazgo que da confianza (Tur-Bus) Me encanta

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

(Mcdonalds), frases señaladas en la interposición de la demanda. • La página Pareja Feliz, a diferencia del subproducto de la tarjeta Redcompra, no fomenta el uso de tarjetas de débitos, porque no esta destinado al mercado bancario o financiero, ni siquiera económico; tal como se dijo en la demanda, su objetivo esta destinado al área social y de pareja, concepto totalmente distinto a las transacciones o uso de tarjetas de debito. En cambio el objetivo central de la tarjeta Redcompra y de su subproducto, o promoción es la utilización de la tarjeta de debito, ya que la contraria en su libelo expresa claramente que "Este producto ha sido extremadamente exitoso, pues ha logrado incentivar el uso de la tarjeta de debito, desplazando en forma cada vez mas importante al cheque como instrumento financierio", por tanto queda claramente expresada su finalidad, sustituir el uso del cheque por el de la tarjeta. • Jamás la pagina web Pareja feliz, va a inducir a engaño o confusión a los clientes de Transbank, pues el área que abarcan uno y otro no pueden relacionarse en lo mas mínimo, por lo tanto son dos públicos totalmente distintos, el de mi mandante, parejas las cuales expresan sus inquietudes en la web utilizando muchas veces la plataforma como blog, y el de Transbank, personas que necesitan realizar transacciones utilizando la tarjeta como instrumento de debito. Todo lo expresado, sin perjuicio, de que dicha promoción expiro hace varios años, y esta no esta ya arraigada en la conciencia colectiva, como si lo fue cuando esta promoción estuvo en su apogeo, básicamente porque se fomentaba a través de la televisión y hoy en día no.

(D) De lo expresado podemos concluir SS que en ningún momento existe algún tipo de conflicto en el objetivo y finalidad con la que actuamos las partes de esta Litis, ya que los campos de destinación de los productos en disputa, son totalmente diferentes uno del otro, ya que el de mi mandante, es el área social y familiar, el de la contraria es netamente del ámbito financiero y por tanto no existiría ninguna infracción a normas legales o constitucionales por parte del primer solicitante.

Finalmente, se citó a las partes a oír sentencia.

C O N S I D E R A N D O:

1.-) Que en relación a la procedencia del presente arbitraje, al ámbito de competencia y a su carácter vinculante para las partes, la regla 6 de la RFR-CL señala que «Por el hecho de solicitar la inscripción de un nombre de dominio bajo el Dominio

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

CL, se entiende que el solicitante: [...] acepta expresamente, suscribe y se compromete a acatar y regirse por todas las normas contenidas en el presente documento, sin reservas de ninguna especie»; mientras que el párrafo tercero de la regla 12 de la RFR-CL señala que «Por el solo hecho de presentar su solicitud, todos los solicitantes se obligan, a aceptar el mecanismo de mediación y arbitraje para solución de conflictos que se susciten en la inscripción de nombres de dominio, a acatar su resultado, y a pagar los gastos y las costas según lo determine el árbitro». En relación a las exigencias normativas substantivas establecidas para las solicitudes de inscripción de nombres de dominio, dispone el párrafo primero de la regla 14 de la RFR-CL que «*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*».

2.-) Que, en consecuencia, habiendo texto expreso que establece condiciones o requisitos de registrabilidad de un nombre de dominio, entonces la aplicación preferente de la citada norma de la regla 14, párrafo 1º, de la RFR-CL resulta ineludible a estos efectos, ello sin perjuicio que la apreciación de los hechos involucrados y la toma de decisión a este respecto deberán, en todo caso, ser armónicas con principios de prudencia y equidad aplicables por este sentenciador. Si aún así se decide que todas las solicitudes en conflicto se encuentran excluidas de los alcances de dicha norma, entonces la controversia deberá resolverse únicamente recurriendo a razones de prudencia y equidad diferentes de las contempladas en dicha norma. En consecuencia, corresponde analizar en primer lugar si se configura o no alguna de las hipótesis contempladas en la citada regla 14 RFR-CL.

3.-) Que conforme se ha estructurado las pretensiones de las partes de autos, es únicamente el Segundo Solicitante quien invoca la afectación a un derecho, mientras que el Primer Solicitante argumenta que no existe tal afectación. A este respecto, este sentenciador entiende que una solicitud de registro de nombre de dominio afecta derechos válidamente adquiridos cuando concurren copulativamente los siguientes presupuestos, a saber:

a) Que una de las partes sea *titular* de un derecho adquirido sobre un nombre, marca u otra designación o signo distintivo reproducido, incluido o aludido en el nombre de dominio disputado; y

MARCOS MORALES ANDRADE
TRIBUNAL ARBITRAL
JUEZ ARBITRO

b) Que exista una «afectación» a dicho derecho adquirido, la que puede verificarse de diversos modos, puesto que la norma en análisis recurre a la expresión «contrariar», la cual, dada su amplitud, comprende cualquier tipo de afectación a un derecho, sea que se trate de una perturbación, afectación o perjuicio, sea en relación al derecho en sí o a su libre ejercicio.

La concurrencia de las condiciones copulativas señaladas precedentemente debe verificarse, además, al momento de presentación de la solicitud respectiva, ya que de otro modo no podrían contrariarse derechos adquiridos mediante la solicitud misma.

4.-) Que se encuentra acreditado en autos que Transbank S.A., Segundo Solicitante, es titular de derechos adquiridos sobre la marca LA PAREJA FELIZ, registrada a su nombre en nuestro país con anterioridad a la fecha de presentación de la Primera Solicitud. En efecto, de los documentos acompañados por el Segundo Solicitante, no objetados, consta que es titular de la marca LA PAREJA FELIZ, registros Nº 758163, 757791, 757792 y 757793, todos vigentes desde el año 2006, mediante los cuales se amparan servicios de las clases 36, 35, 38 y 39, consistentes básicamente en servicios comerciales, publicidad, bancarios, financieros y transporte de valores. También se encuentra acreditado en autos que la referida marca LA PAREJA FELIZ ha sido ampliamente usada en el mercado nacional para promocionar el uso de las tarjetas de débito operadas por Transbank S.A. en el contexto de concursos asociados a premios en dinero.

5.-) Que, como se ha razonado más arriba, mediante una solicitud de asignación de nombre de dominio puede contrariarse un derecho adquirido de diversos modos, quedando comprendidas tanto las hipótesis de perturbación, afectación o perjuicio, sea en relación al derecho en sí o a su libre ejercicio. Por lo general, la sola presentación de una solicitud de asignación de nombre de dominio no presenta la potencialidad de contrariar per se un derecho preexistente de tercero, en los términos expuestos, salvo hipótesis específicas como la reproducción exacta de nombres propios de personalidades o marcas renombradas, entre otros, de manera que fuera de estos supuestos es necesario examinar el uso del nombre de dominio en cuestión, si lo hay, para decidir si existe o no afectación a un derecho, y en particular, si el nombre de dominio se usa como sitio web y cuál es su contenido. En caso de no existir uso del nombre de dominio como sitio web, es menester recurrir a otros antecedentes para decidir si existe afectación a un derecho, en especial la naturaleza de las actividades de las partes.

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

6.-) Que al estar incluida parte importante de la marca LA PAREJA FELIZ en el nombre de dominio disputado <parejafeliz.cl>, corresponde entonces decidir si ello constituye o no una afectación a los derechos adquiridos del Segundo Solicitante sobre dicha marca.

7.-) Que, desde la perspectiva del uso del nombre de dominio en disputa, a la época de esta sentencia éste es usado para localizar un sitio web, lo que consta a este sentenciador tras haber accedido a la URL <http://www.prejafeliz.cl>, dejando testimonio en autos. Dicho sitio web lleva por título “”Pareja feliz” y consiste básicamente en una página que entrega información acerca de las relaciones de pareja, en los ámbitos afectivo, sexual y emocional, con vínculos a videos de terceros.

8.-) Que de todo lo anterior se desprende inequívocamente que el nombre de dominio disputado es usado por el Primer Solicitante para una actividad o ámbito completamente diferente de aquél amparado por la marca LA PAREJA FELIZ, en que se sustenta la demanda del Segundo Solicitante, cuya cobertura ya ha sido reseñada más arriba y su ámbito de operatividad efectiva es, como se ha dicho, promocionar el uso de las tarjetas de débito operadas por Transbank S.A. en el contexto de concursos asociados a premios en dinero.

9.-) Que, en consecuencia y conforme al mérito del proceso, resulta inevitable concluir que mediante la Primera Solicitud no se ha producido afectación a los derechos del Segundo Solicitante sobre la marca LA PAREJA FELIZ, en el ámbito de exclusividad amparado por el derecho marcario, de manera que la demanda presentada por este último deberá ser desestimada, haciéndose lugar a la pretensión contenida en la demanda del Primer Solicitante en orden de asignársele el nombre de dominio disputado.

10.-) Que al rechazarse la demanda del Segundo Solicitante, cobra también operatividad la aplicación del principio de prioridad en el tiempo o *prior in tempore potior in iure,* debiendo por lo mismo asignarse el nombre de dominio en disputa a quien lo solicitó en primer lugar.

11.-) Que las conclusiones precedentes se sustentan, obviamente, en los antecedentes de autos, lo cual no obsta a que, de llegar a producirse en el futuro una colisión o confusión entre el nombre de dominio disputado y la marca del

MARCOS MORALES ANDRADE
TRIBUNAL ARBITRAL
JUEZ ARBITRO

Segundo Solicitante, pudiere crearse una situación nueva que debiese ser resuelta en base a otros criterios y con otras conclusiones.

12.-) Que el párrafo final de la regla 8 RFR-CL dispone que «*Las costas del arbitraje serán compartidas por las partes que hayan participado del mismo exceptuando de ello al primer solicitante en el caso de un conflicto por inscripción [...]. Sin perjuicio de lo anterior, el árbitro podrá condenar al pago de la totalidad de las costas del arbitraje, a aquél de los solicitantes que haya pedido el nombre de dominio rechazado a inscripción en casos en que fuere evidente la existencia de derechos incompatibles de terceros por cualquier causa, en que tal solicitante haya actuado de mala fe, o en que el árbitro determine que no ha tenido motivo alguno para litigar*». En la especie, no concurren ninguno de los presupuestos de excepción establecidos en la citada norma.

Y de conformidad, asimismo, con lo establecido en el Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje contenido en la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL y lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales y artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil,

S E R E S U E L V E:

I.- Hacer lugar a la demanda deducida por don Gonzalo Antonio Moraga Huerta y, en consecuencia, rechazar la solicitud de asignación del nombre de dominio <parejafeliz.cl> presentada por Transbank S.A., ordenando su eliminación.

II.- Desestimar la demanda deducida por Transbank S.A.

III.- Ordenar la asignación del nombre de dominio <parejafeliz.cl> a don Gonzalo Antonio Moraga Huerta, RUT 15.774.559-K.

IV.- No condenar en costas a Transbank S.A., por haber tenido motivos plausibles para litigar.

MARCOS MORALES ANDRADE
TRIBUNAL ARBITRAL
JUEZ ARBITRO

Notifíquese a las partes. Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile y notifíquesele la presente sentencia para los fines correspondientes.

Rol Nº 7-01-13.

Fallo dictado por el juez árbitro don Marcos Morales Andrade. Autorizan en calidad de testigos doña Lorena García Huidobro O., cédula Nacional de Identidad Nº 6.489.812-4, y doña Claudia Correa R., cédula nacional de identidad Nº 8.549.839-8.