Ref. Conflicto mastercardtitanium.cl, Sentencia

Partes: DNSTINATION INC (SERVICIOS Y ASESORÍAS COMPUTACIONALES OFFPAPER LIMITADA)
MASTERCARD INTERNATIONAL CORPORATION (Rafael Covarrubias Porzio)

Santiago, cuatro de octubre de dos mil trece.

## VISTOS:

- 1.-Oficio OF18069, de fecha 28 de mayo de 2013, de fojas 1, de NIC Chile, por el que se designa a la suscrita como árbitro en el conflicto por asignación de nombre de dominio mastercardtitanium.cl, suscitado entre **DNSTINATION INC.** (SERVICIOS Y ASESORÍAS COMPUTACIONALES OFFPAPER LIMITADA), RUT 76.346.410-5, representados por Domain Administrator, domiciliados en Providencia N° 201, of. 22, Providencia, Santiago y Representando a Mastercard International Inc. (Rafael Covarrubias Porzio), RUT 9.358.839-8, domiciliado en Cerro El Plomo 5680, piso 19, Las Condes.
- 2.- Aceptación del arbitraje, juramento de rigor y citación a la audiencia de estilo de fojas 3 bis y su notificación a las partes de fojas 3 bis vta. y a Nic Chile de fojas 3 ter.
- 3.- Patrocinio y poder, copia de mandato judicial, fotocopia de impresión de poderjudicial.cl en que consta que el representante del segundo solicitante es abogado, fotocopia de certificado de egreso de la carrera de Derecho, presentados por el representante del segundo solicitante, todo lo cual consta de fojas 4 a 10.
- 4.- Acta de audiencia arbitral de fojas 11, realizada con la sola comparecencia del segundo solicitante, por lo que no fue posible efectuar el llamado a conciliación, motivo por el cual se fijaron las pautas de procedimiento arbitral, y notificación a las partes a fojas 11 bis, según consta en comprobante de envío de correo electrónico.
- 5.- Alegaciones de mejor derecho del segundo solicitante de fojas 12 en que solicita la asignación del nombre de dominio en disputa, en atención a los siguientes argumentos de hecho y de derecho: señala que con fecha 19 de diciembre de 2012 el primer solicitante pidió la inscripción del nombre de dominio en disputa, por lo que el segundo solicitante el día 14 de enero de 2013 presentó una solicitud competitiva, por lo que se trabó el presente conflicto.

Hace una síntesis de su historia, señalando que Mastercard International Incorporated es una sociedad anónima que cotiza en la Bolsa de Nueva York, siendo una marca de tarjetas de crédito y de débito, creada por el United Bank of California en 1966, para luego aliarse con otros bancos. Ya en 1968 amplió su presencia a México, Japón y Europa, siendo ese el primer paso para convertirse en la principal red mundial de pagos. Así siguió la expansión en la década de los '80, con lo que los pagos electrónicos llegaron a otros países. Se lanzó Maestro, el primer programa de débito en línea verdaderamente global. En colaboración con Europay International, Mastercard se convirtió en la primera tarjeta de pago emitida en la República Popular de China, para así llegar a los '90, en

que se desarrollaron nuevas tecnologías que mejoran la comodidad, rapidez y eficiencia, para en 1997 ponerse en marcha la campaña publicitaria "Priceless", continuando con la construcción de la conciencia de marca con los consumidores.

En 2002 se integró con Europay International, con lo que se estableció una estructura corporativa global unificada y se convirtió en una sociedad anónima con acciones privadas, para en 2005 comprometerse con una nueva estrategia centrada en el cliente, que alinea su asesoramiento y capacidades de procesamiento con su función como franquiciador, todo lo que ayudó a sentar las bases de la oferta pública inicial en 2006 en la Bolsa de Nueva York. En 2010 surge Mastercard Labs como desarrolladores de nuevas ideas y adquirió DataCash, y en 2011 adquirió las operaciones de prepago de tarjetas de programas de gestión de Travelex. El segundo solicitante señala que en Chile ha estado presente desde 1980, siendo una de las más usadas y famosas tarjetas de crédito en Chile. Y agrega que la línea Titanium Mastercard corresponde a la gama preferencial de Mastercard, enfocada en importantes clientes que requieren de una tarjeta de mayor flexibilidad, cobertura, más servicios y mejores recompensas.

Agrega que su razón social tiene como elemento principal la expresión "MASTERCARD", por lo que la sola presencia de esta expresión hace referencia a esa parte que se ha identificado así desde hace más de 3 décadas, independiente de las modificaciones de su razón social, siendo no sólo un producto o marca protegido por el segundo solicitante, sino que corresponde a su propia identidad. Con el fin de proteger su "house mark", el segundo solicitante ha obtenido el registro de "MASTERCARD" en Chile, citando a modo ejemplar los siguientes registros: i.- N° Reg. 953.704, MASTERCARD, clase 36, de fecha 14.02.2012; ii.- N° Reg. 704.877, MASTERCARD, clases 35, 36, 38 y 45, de fecha 1.10.2004; iii.- N° Reg. 841.193, MASTERCARD, clase 36, de fecha 30.10.2008. Además, ha protegido su línea de productos "TITANIUM MASTERCARD", obteniendo el siguiente registro: N° Reg. 810.238, TITANIUM MASTERCARD, clase 36, de fecha 6.03.2008.

En este sentido, señala el segundo solicitante que la expresión TITANIUM MASTERCARD ha sido registrada en el extranjero, los que se detallan a continuación: i.- N° Reg. 53.755, Bahréin, clase 35, de 22.09.2010; ii.- N° Reg. 4.690.851, China, clase 35, de 7.01.2009; iii.- N° Reg. 343.277, Colombia, clase 35, de 24.10.2007; iv.- N° Reg. 171.309, Costa Rica, clase 35, de 13.11.2007; v.- N° Reg. 301.644, República Checa, clase 35, de 12.11.2008; vi.- N° Reg. VR 2008 02555, Dinamarca, clase 35, de 4.07.2008; vii.- N° Reg. 161.284, República Dominicana, clase 35, de 14.06.2007; viii.- N° Reg. 179.698, Egipto, clase 35, de 24.10.2005; ix.- N° Reg. 245.158, Finlandia, clase 35, de 31.3.2009; x.- N° Reg. 08.3581686, Francia, clase 35, de 16.8.2005; xi.- N° Reg. 30.2008.016.047.0, Alemania, clase 35, de 24.4.2009; xii.- N° Reg. 300.427.815, Hong Kong, clase 35, de 26.5.2005; xiii.- N° Reg. 196.050, Hungría, clase 35, de 27.11.2008; xiv.- N° Reg. 53.755, India, clase 35, de 24.10.2005; xv.- N° Reg. IDM000108275, Indonesia, clase 35, de 30.01.2007; xvi.- N° Reg. 240.502, Irlanda, clase 35, de 13.8.2009; xvii.- N° Reg. 210.761, Israel, clase 35, de 8.11.2009; xviii.- N° Reg. 1.184.743, Italia, clase 35, de 07.04.2009; xix.- N° Reg. 5.057.921, Japón, clase 35, de 29.06.2007; xx.- N° Reg. 131.552, Corea del Sur, clase 35, de 8.5.2006; xxi.- N° Reg. 64.517, Kuwait, clase 35, de 03.09.2007; xxii.- N° Reg. 104.501, El Líbano, clase 35, de 23.11.2009; xxiii.- N° Reg. CN 006274, Islas Maldivas, clase 35, de 23.10.2009; xxiv.- N° Reg. 138.299, Marruecos, clase 35, de 6.06.2011; xxv.- N° Reg. 30.035, Nepal, clase 35, de 30.11.2010; xxvi.- N° Reg. 730.229, Nueva Zelanda, clase 35, de 26.5.2005; xxvii.- N° Reg. 43.305, Oman, clase 35, de 16.4.2008; xxviii.- N° Reg. 232.426, Pakistán, clase 35, de 14.6.2011; xxix.- N° Reg. 245.929, Polonia, clase 35, de 05.09.2012; xxx.- N° Reg. 351.444, Rusia, clase 35, de 29.05.2008; xxxi.- N° Reg. 917.10, Arabia Saudita, clase 35, de 10.5.2007; xxxii.- N° Reg. 2005.22.338, Sudáfrica, clase 35, de 23.1.2009; xxxiii.- N° Reg. 2.819.941, España, clase 35, de 24.09.2008; xxxiv.- N° Reg. 405.089, Suecia, clase 35, de 07.08.2009; xxxv.- N° Reg. 1.190.702, Taiwán, clase 35, de 01.01.2006; xxxvi.- N° Reg. BOR30.965, Tailandia, clase 35, de 1.06.2005; xxxvii.- N° Reg. 2007.70.781, Turquía, clase 35, de 05.12.2008; xxxviii.- N° Reg. 90.128, Emiratos Árabes Unidos, clase 35, de 8.7.2008; xxxix.- N° Reg. 2.483.509, Reino Unido, clase 35, de 16.08.2005; xl.- N° Reg. S034.944, Venezuela, clase 35, de 07.05.2007.

Agrega el segundo solicitante que es titular en Chile de más de 65 marcas que usan la expresión Mastercard, haciendo hincapié en lo extensa de la protección de la marca señalada, que incluye productos y servicios de las clases 9 a 44, cubriendo casi todo el espectro susceptible de protección marcaria, reiterando el uso por más de 30 años de la marca en el país, siendo una marca ampliamente conocida y reconocida. Por lo mismo, han registrado como nombres de dominio varios con la expresión "MASTERCARD", destacándose mastercard.cl.

Así, señala el segundo solicitante, tanto los registros de marca como el nombre de dominio citado son de fecha muy anterior a la solicitud de la contraria, lo que probaría que el segundo solicitante es el legítimo creador y titular de las expresiones "MASTERCARD" y "TITANIUM MASTERCARD", idéntica al nombre de dominio en disputa, lo que reflejaría un mejor derecho de esa parte respecto a la contraparte. Ambas son marcas creadas originalmente por el segundo solicitante, y son sinónimo de calidad y excelencia, lo cual ha sido conferido por el segundo solicitante, por lo que los consumidores asocian estas marcas con Mastercard International Incorporated, de lo que se desprende el error y peligro de otorgar el nombre de dominio a un tercero ajeno. Señala que para el correcto funcionamiento de Internet es esencial que haya correspondencia entre un determinado nombre de dominio y el contenido al cual dicho dominio conduce.

En cuanto a la conducta de la contraparte, señala que como las marcas MASTERCARD y TITANIUM MASTERCARD son ampliamente conocidas, es poco convincente que el primer solicitante alegue su desconocimiento. Así, considerando los antecedentes acompañados y que el campo de la imaginación es infinito y la posibilidad de creación intelectual es amplia, el hecho que el nombre de dominio pedido sea idéntico a las señaladas marcas hace que sea evidente que la contraria busca aprovecharse del prestigio y notoriedad de la marca del segundo solicitante, con el objeto de atraer visitas y obtener beneficios ilegítimos por cuanto los consumidores pensarán que es un sitio con contenido relacionado con Mastercard International Incorporated, lo que no es así, situación que perjudicará tanto a los consumidores, quienes no accederán al contenido y la calidad que esperan, como a esa parte, por cuanto sufrirán dilución marcaria al otorgarse derechos a un tercero ajeno a ellos sobre expresiones cuasi idénticas a las marcas del segundo solicitante, sufriendo importantes perjuicios económicos.

Por todo esto, considera que el primero actuó de mala fe, porque la solicitud de autos es idéntica a la marca del segundo solicitante. La contraria, con el fin de aprovecharse, reprodujo lo más fielmente posible la marca registrada del segundo solicitante, haciendo un cambio prácticamente imperceptible, al alterar el orden de la expresión protegida: de TITANIUM MASTERCARD a MASTERCARD TITANIUM, y además registró el nombre de dominio mastercardtitaniumcard.cl, que es otra variación mínima de la expresión protegida por el segundo solicitante y una forma burda de diferenciación, imperceptible por los consumidor.

Sintetiza que tiene un mejor derecho por cuanto Mastercard Internacional creó y es dueña de marcas de tarjetas de crédito y débito, siendo una de las más famosas y usadas en el mundo, que ha sido registrada de manera profusa por esa parte como marca comercial incluyendo TITANIUM MASTERCARD. Agrega que Mastercard es parte de su razón social, marcas que son usadas en Chile y en el extranjero. Así, el uso del dominio pedido y dado su parecido con las marcas de esa parte serían contrarios a la buena fe y ética mercantil, siendo que la contraria no es conocida ni en Chile ni en ninguna parte como MASTERCARD o TITANIUM MASTERCARD, ni tampoco tiene ninguna

licencia o autorización para usar las referidas marcas, por lo que de darse el dominio pedido se confundirá a los consumidores al verse atraídos por la fama y notoriedad de MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED, todo lo que generará perturbaciones o afectará los negocios del segundo solicitante y causará confusión, existiendo el riesgo de obtener información de la marca de esa parte a través de Internet, a través del uso de sistemas de registro de información como "cookies" u otros similares, basados en el registro del tráfico y preferencias de los internautas. Además, puede desplegarse en ese sitio información perjudicial para esa parte.

En cuanto al DERECHO, señala que un nombre de dominio es una identificación electrónica de un sitio web en Internet, en que se puede ubicar o identificar un contenido específico dentro de esa red, y permitiendo usar diversos servicios. Cada nombre de dominio tiene que ser único, y si bien un solo servidor web puede servir múltiples páginas web pertenecientes a múltiples dominios, un nombre de dominio sólo puede apuntar a un servidor. Agrega que Internet se ha transformado en el medio de comunicación obligado y la mejor forma de buscar información gracias a su eficiencia y rapidez.

En los hechos, los nombres de dominio están asociados a nombres, palabras, cosas, marcas comerciales, definiciones, etc. para facilitar la identificación a los mismos usuarios y clasificar u ordenar la información a la que se pretende acceder, siendo común que se asocien en forma directa a los nombres, marcas, cosas, personas, empresas, grupos, etc. a los que correspondan efectivamente o que se identifican con esa denominación, por lo que es habitual y legítimo que una empresa o marca tengan un nombre de dominio asociado a su nombre y/o denominación en Internet, como pasa en el caso de autos respecto de las marcas y nombre de dominio del segundo solicitante.

Sostiene luego que es Nic Chile quien a través de su Reglamento establece las condiciones y requisitos para pedir y/o registrar un nombre de dominio, así como la forma de solucionar los conflictos en caso que hayan varias partes interesadas en un mismo dominio. En ese sentido, agrega que cumple cabalmente con las normas de procedimiento establecidas, oponiéndose a la solicitud del primer solicitante, según lo señalado en el artículo 14 del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL, que cita en su demanda de alegación de mejor derecho, y haciendo uso de su legítimo derecho a difundir por Internet su familia de marcas "MASTERCARD". Por ello, considera que la contraria ha infringido cada una de las hipótesis del artículo 14 del Reglamento de Nic Chile.

En cuanto a las normas vigentes sobre abusos de publicidad, si bien no hay una consagración legal, el Código Chileno de Ética Publicitaria sirve de principal referencia para establecer parámetros en esta materia. Al respecto cita los artículos 4 letra F) y 13, que señalan: "Los avisos no deben contener ninguna declaración o presentación visual que directamente o por implicación, omisión, ambigüedad o pretensión exagerada, puedan conducir al público a conclusiones erróneas, en especial con relación a: F. Derechos de autor y derechos de propiedad industrial como patentes, marcas registradas, diseños y modelos, nombres comerciales" (...) "Los avisos no deberán hacer uso injustificado o peyorativo del nombre, iniciales o de signos gráficos, visuales o auditivos distintivos de cualquier firma, compañía, institución, o de la marca de un producto o servicio. Los avisos no deberán aprovecharse del "goodwill" o imagen adquirida que tiene el nombre comercial y.o símbolo de otra firma o producto, o del "goodwill" o imagen adquirida por una marca o una campaña publicitaria". Reitera el mal uso de las marcas ya citadas por parte del primer solicitante, y la infracción a los principios de la competencia leal y de ética mercantil, citando el artículo 4° de la ley N°20.169 que regula la Competencia Desleal, y la describe de forma amplia, al señalar que "es acto de competencia desleal toda conducta contraria a la buena fe o a las buenas costumbres

que, por medios ilegítimos, persiga desviar clientela de un agente del mercado". Reitera el aprovechamiento indebido del primer solicitante respecto de las marcas del segundo solicitante y también los derechos previos que tiene sobre sus registros marcarios y de dominio ya citados en esta sentencia arbitral.

El segundo solicitante reconoce que si bien el presente es un conflicto de asignación de nombre de dominio regido principalmente por el artículo 14 del Reglamento, se configuran las causales del artículo 20 respecto de la Revocación de nombres de dominio, y cita el señalado artículo, reiterando la vulneración de derechos que le afecta. Cita Asimismo el artículo 22 del Reglamento, que señala que será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción se haya realizado en forma abusiva, y se considera abusiva cuando se reúnan 3 requisitos, que se cumplen en autos, y expone a continuación: "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", el cual se cumple a cabalidad, según lo explicado por el segundo solicitante y que consta en las argumentaciones ya señaladas por esa parte en esta sentencia arbitral, siendo una marca famosa y notoria tanto en Chile como en el mundo; "Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio", y en este sentido el primer solicitante no cuenta con registros de ninguna clase para TITANIUM MASTERCARD o MASTERCARD; "Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe", lo cual que ya ha explicado el segundo solicitante, según consta en esta sentencia. Reitera la vinculación entre los nombres de dominio y las marcas, nombres, lugares, etc. que representan.

Señala el segundo solicitante que el principio general de derecho que busca respetar el artículo 14 del Reglamento, siendo según la RAE "rectitud, honradez", y en el campo del derecho es la "convicción en que se halla una persona de que hace o posee una cosa con derecho legítimo", no siendo este el actuar que el primer solicitante ha tenido.

Además, señala esa parte, no cabe la aplicación del principio "First come, first served", el cual opera cuando ambas partes han actuado de buena fe y tienen legítimos intereses equivalentes, lo que no ocurre en el presente caso, dados los derechos previos que tiene el segundo solicitante desde hace más de 30 años en Chile, cosa que no puede decir el primer solicitante.

Señala que hay varias resoluciones publicadas en la aplicación del procedimiento internacional de resolución de controversias entre nombres de dominio y marcas a través de la OMPI, y existen pronunciamientos que establecen que el registro de un nombre de dominio de una marca famosa constituye mala fe por parte de su titular, citando al efecto la resolución de varios casos: caso N° D2000-0003 Telstra Corporation v. Nuclear Marshmallows; caso N° D2000-0021 Ingersoll-Rand v. Frank Gully, d.b.a Advcomren; caso N° D2000-0055 Compaq Computer corp v. Boris Beric; caso N° D2000-0007 Alcoholic Anonymus World Services Inc. V. Lauren Raymond; caso N° D2000-0086 Sanrio Co. Ltd. And Sario, inc. V. Lau; caso N° D2000-0172 Sanrio Co. Ltd. And Sario, inc v. Neric Lau; caso N° D2000-0242 CBS Broadcasting Inc v. Edward Enterprises; caso N° D2000-0011 Ronson Plc v. Unimetal Sanayi v. Tic A.S.; caso N° D2000-0018 Banco español de Crédito SA. v. Miguel Duharte Perry Vidal Taveira; caso N° D2000-0035 JP Morgan v. Resource Marketing; caso N° D2000-0053 Microsoft Corporation v. Amit Mehrotra; caso N° D2000-0325 Kabushiki Kaisha Toshiba v. Shan Computers; caso N° DNU2000-002 Christies Inc. V. Ola Ljungberg; caso N° D2000-0802 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha d.b.a Toyota Motor Corporation v. S&S Enterprises Ltd.; caso N° D2000-0928 Yahoo! Inc. v. Cupcake Patrol and John Zuccarini; caso N° D2000-0819 Canon USA Inc Astro Bussines Solution Inc. and Canon Information Systems Inc. v. Richard Sims; caso N°

D2001-0519 Netscape Communications corp. V. Baltic Consultants Limited; caso N° D2001-0519; caso N° D2001-0172 America Online v. M. Mike; caso N° D2002-0010 Intel Corporation v. OX90; caso N° D2002-0363 Dell Computer Corporation v. MTO CA and Diabetes Education Long Life; caso N° D2002-0779 AltaVista Company v. Dotsan; caso N° D2003-0774 Amazon.com v. Kim Yoon-Jo; caso N° D2004-0109 Microsoft Corporation v. Troy C. Montalvo; caso N° D2004-0186 Microsoft Corporation v. Charilaos Chrisochoou Komotini; caso N° D2004-00232 Microsoft Corporation v. 3D Roulette. Enfatiza luego que en el caso N° D2000-0802 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha d.b.a Toyota Motor Corporation v. S&S Enterprises Ltd. Los jueces estimaron que el registro de una marca famosa como Toyota es evidencia de mala fe, porque es imposible que el demandado haya desconocido una marca famosa y reconocida como es esa al registrar un nombre de dominio con esa expresión. Misma lógica se sigue en los casos N° D2000-0928 Yahoo! Inc. v. Cupcake Patrol and John Zuccarini y N° D2000-0819 Canon USA Inc Astro Bussines Solution Inc. and Canon Information Systems Inc. v. Richard Sims y el seguido ante el National Arbitration Forum N°94219 Seiko Epson Corporation and Epson America Inc. v. Distribution Purchaising & Logistics Corp. En todos estos casos se ordenó transferir el nombre de dominio a quienes acreditaron tener un mejor derecho. Respecto de la jurisprudencia chilena cita varios casos por revocación de nombre de dominio: morganstanley.cl, portalladehesa.cl, toyotomichile.cl, americanexpress.cl, pesquerapalacios.cl, reconociéndose en todos estos casos tanto la trayectoria de las empresas revocantes como la fama y notoriedad de las mismas y que se considera la mala fe por parte de los titulares al inscribir a sabiendas nombres de dominio que pertenecen o se identifican innegablemente con un tercero y que no son de su propiedad.

En cuanto al Derecho Internacional, señala que las marcas notorias gozan de especial protección, en lo que concierne al artículo 6-bis del Convenio General de la Unión de París, del Tratado sobre el Derecho de Marcas y los artículos 16.2 y 16.3 de los acuerdos ADPIC, todos aplicables en Chile. Resume que tiene un mejor derecho y cabe la asignación del nombre de dominio de autos a esa parte, con expresa condena en costas, dada su mala fe e insistencia en llevar al segundo solicitante a un procedimiento que significa una pérdida evidente de tiempo y recursos, conducta que se contempla en el Anexo 1, numeral 8° inciso final de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL.

6.- Que para acreditar su mejor derecho, el segundo solicitante acompañó la siguiente prueba documental: a) De fojas 33 a 37 copias de registros marcarios, emanados de INAPI, detallados en el número 5 de la presente sentencia arbitral; b) A fojas 38 copia de dominio inscrito mastercard.cl, emanado de Nic Chile, de fecha 17.4.2013; c) De fojas 39 a 41 documento en que se individualizan los registros sobre la marca TITANIUM MASTERCARD que el segundo solicitante tiene a nivel mundial, y que se detalló en el número 5 de la presente sentencia arbitral; d) De fojas 42 a 45 acompaña documento en que se individualizan los registros de marca del segundo solicitante que tiene en Chile y que contienen la expresión MASTERCARD: i.- N° Reg. 828.228, MASTERDCARD CORPORATE FLEET CARD, denominativa, clase 36; ii.- N° Reg. 641.054, MASTERDCARD, mixta, clase 36; iii.- N° Reg. 965.521, MASTERCARD ELECTRONIC, denominativa, clase 9; iv.- N° Reg. 628.476, MASTERCARD ADVISORS, denominativa, clase 35; v.- N° Reg. 875.750, MASTERCARD...NO TIENE PRECIO, denominativa, clase 36; vi.- N° Reg. 667.924, MASTERCARD CORPORATE FLEET CARD, denominativa, clase 36; vii.- N° Reg. 640.159, MASTERCARD, mixta, clase 36; viii.- N° Reg. 787.906, MASTERCARD GLOBAL SERVICE, denominativa, clase 36 38; ix.- N° Reg. 622.428, MASTERCARD, mixta, clase 36; x.- N° Reg. 800.950, WORLD MASTERCARD, denominativa, clase 36; xi.- N° Reg. 856.624, HAY CIERTAS COSAS QUE EL DINERO NO PUEDE COMPRAR, PARA TODO LO DEMÁS EXISTE MASTERCARD, denominativa, clase 36; xii.- N° Reg.

838.065, MASTERCARD, denominativa, clase 35; xiii.- N° Reg. 652.382, MASTERCARD MC2, mixta, clase 9 16; xiv.- N° Reg. 896.689, MASTERCARD, denominativa, clase 9; xv.- N° Reg. 624.825, MASTERCARD ORBIT, denominativa, clase 36; xvi.- N° Reg. 841.191, MASTERCARD, mixta, clase 9; xvii.- N° Reg. 667.004, MASTERCARD PAYPASS, denominativa, clase 9; xviii.- N° Reg. 717.761, MASTERCARD BLACK, denominativa, clase 36; xix.- N° Reg. 910.879, MASTERCARD, mixta, clase 35 43; xx.- N° Reg. 683.041, MASTERCARD AUTOMATIC, denominativa, clase 36; xxi.- N° Reg. 856.631, MASTERCARD COLLECTION, denominativa, clase 36; xxii.- N° Reg. 938.550, MASTERCARD SURPREENDA, denominativa, clase 35 41; xxiii.- N° Reg. 628.472, MASTERCARD ELECTRONIC, denominativa, clase 9; xxiv.- N° Reg. 828.493, THERE ARE SOME THINGS MONEY CAN'T BOY, FOR EVERITHING ELSE THERE'S MASTERCARD, propaganda, clase 36; xxv.- N° Reg. 752.273, VIAJES MASTERCARD, denominativa, clase 36 39 42; xxvi.- N° Reg. 889.122, MASTERCARD, denominativa, clase 36; xxvii.- N° Reg. 703.733, MASTERCARD, denominativa, clase 16; xxviii.- N° Reg. 855.276, MASTERCARD...PRICELESS, denominativa, clase 36; xxix.- N° Reg. 866.249, MASTERCARD, mixta, clase 36; xxx.- N° Reg. 938.549, MASTERCARD SORPRENDETE, denominativa, clase 35 41; xxxi.- N° Reg. 743.229, MASTERCARD MASTERSEGURO DE VIAJES, denominativa, clase 36; xxxii.- N° Reg. 914.762, MASTERCARD, mixta, clase 36; xxxiii.- N° Reg. 1.004.128, MASTERCARD TRAVEL SERVICES, denominativa, clase 39; xxxiv.- N° Reg. 608.088, MASTERCARD, THE BEST WAY TO PAY ON THE INTERNET, propaganda, clase 36; xxxv.- N° Reg. 652.383, MASTERCARD MC2, mixta, clase 36; xxxvi.- N° Reg. 899.333, MASTERCARD, denominativa, clase 35 36 3839 41 42 43 44 45; xxxvii.-N° Reg. 734.869, MASTERCARD CCS, denominativa, clase 9; xxxviii.- N° Reg. 656.921, MASTERCARD WORKPLACE SOLUTIONS, denominativa, clase 36; xxxix.- N° Reg. 965.523, MASTERCARD ELECTRONIC, denominativa, clase 36; xl.- N° Reg. 856.630, MASTERCARD, denominativa, clase 9; xli.- N° Reg. 777.274, MASTERCARD, EL FUTURO DEL DINERO, propaganda, clase 36; xlii.- N° Reg. 938.551, MASTERCARD SORPRENDA, denominativa, clase 35 41; xliii.- N° Reg. 640.156, MASTERCARD, mixta, clase 36; xliv.- N° Reg. 778.859, MASTERCARD WORLDWIDE, denominativa, clase 35 36; xlv.- N° Reg. 783.560, MASTERCARD WORLDWIDE. THE HEART OF COMMERCE, denominativa, clase 35 36; xlvi.- N° Reg. 807.966, MASTERCARD WORLDWIDE, EL CORAZON DEL CMOERCIO, denominativa, clase 35 36; xlvii.- N° Reg. 841.193, MASTERCARD, mixta, clase 36; xlviii.- N° Reg. 839.170, WORLD ELITE MASTERCARD, denominativa, clase 36; xlix.- N° Reg. 640.157, MASTERCARD, mixta, clase 36; I.- N° Reg. 851.390, MASTERCARD REWARDS, denominativa, clase 36 39; li.- N° Reg. 810.238, TITANIUM MASTERCARD, denominativa, clase 36; lii.- N° Reg. 628.474, MASTERCARD ELECTRONIC, denominativa, clase 9; liii.- N° Reg. 628.475, MASTERCARD ELECTRONIC, mixta, clase 36; liv.- N° Reg. 915.377, PLATIMUN MASTERCARD, denominativa, clase 36; lv.- N° Reg. 640.158, MASTERCARD, mixta, clase 36; lvi.- N° Reg. 777.273, MASTERCARD, THE FUTURE OF MONEY, propaganda, clase 36; Ivii.- N° Reg. 927.758, TARJETA HIBRIDA MASTERCARD, denominativa, clase 36; Iviii.- N° Reg. 965.525, MASTERCARD ELECTRONIC, mixta, clase 36; Iix.- N° Reg. 633.624, MASTERCARD MC2, denominativa, clase 36; lx.- N° Reg. 743.228, MASTERCARD MASTERSEGURO DE AUTOS, denominativa, clase 36; lxi.- N° Reg. 855.275, MASTERCARD BUSINESSCARD, denominativa, clase 36; Ixii.- N° Reg. 935.986, MASTERCARD PLATINUM, denominativa, clase 36; Ixiii.- N° Reg. 704.877, MASTERCARD, mixta, clase 35 36 38 45; Ixiv.- N° Reg. 628.473, MASTERCARD ELECTRONIC, denominativa, clase 36; lxv.- N° Reg. 969.255, MASTERCARD ELECTRONIC, mixta, clase 9; lxvi.- N° Reg. 867.934, MASTERCARD GLOBAL PREMIUM COLLECTION, denominativa, clase 35 36; lxvii.- N° Reg. 767.750, MASTERCARD CSS, denominativa, clase 36 38; Ixviii.- N° Reg. 953.704, MASTERCARD, mixta, clase 36; e) A fojas 46 acompaña copia de publicaciones con las frases MASTERCARD y TITANIUM.

- 7.- A fojas 47 se tiene por interpuesta demanda arbitral del segundo solicitante, dándosele traslado al primer solicitante y abriéndose el plazo de contra argumentaciones, lo que se notificó por correo electrónico, como consta a fojas 48.
- 8.-A fojas 49 se tuvo por evacuado el trámite de contra argumentaciones en rebeldía del primer solicitante, abriéndose el plazo de observaciones a la prueba rendida, providencia que se notificó por correo electrónico, como consta a fojas 50 del certificado de envío de email.
- 9.- A fojas 51 atendido el estado procesal de la causa, pasaron los antecedentes para fallo, lo que se notificó a las partes por correo electrónico, según consta a fojas 52 del certificado de envío de email.

## **CONSIDERANDO:**

**PRIMERO:** Que el conflicto de autos dice relación con la determinación de cuál de las partes tiene un mejor derecho al nombre de dominio **mastercardtitanium.cl**. Mientras el segundo solicitante invoca en su favor los derechos intelectuales derivados de la creación de la expresión mastercard y la titularidad de los registros marcarios sobre dicha expresión, además de la expresión TITANIUM. De su parte, el primer solicitante no ha comparecido en autos, no ha allegado antecedentes probatorios en favor de su pretensión ni ha controvertido las pruebas de contrario.

**SEGUNDO:** Que los nombres de dominio no han sido regulados en nuestra legislación, por lo que habrá de entenderse que se rigen por las normas de derecho común, debiendo en cada caso ponderarse los derechos que las partes esgriman a sus respectos. En el caso de autos, la no comparecencia del primer solicitante impide analizar si esa parte tiene intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa o si sustenta su solicitud en algún derecho específico.

**TERCERO:** Que el nombre de dominio en disputa no contiene elementos diferenciadores de los signos sobre los cuales tiene derechos el segundo solicitante, ni se ha desarrollado un uso compatible con dichos derechos, que permitiera sostener que estamos ante una hipótesis de logical choice, o sea dos titulares con actividades diferenciadas, que permitiera que ambos signos pudieran subsistir de manera pacífica.

**CUARTO**: Que analizados los antecedentes de autos de acuerdo a la sana crítica se desprende que el primer solicitante debió conocer los derechos del segundo solicitante sobre la expresión mastercard, y por ende debió prever la oposición deducida por esa parte a su solicitud de registro. Asimismo, del análisis de dichos antecedentes se desprende que la asignación del nombre de dominio a un tercero distinto del segundo solicitante podría traer aparejadas graves consecuencias para esa parte, en relación a los derechos que esgrime y ha acreditado en autos.

**QUINTO**: Que en estas circunstancias, habrá de acogerse la demanda arbitral del segundo solicitante, radicando el dominio en esa parte. Sin embargo, no habiéndose acreditado la mala fe del primer solicitante, habrá de resolverse que cada parte pague sus costas.

Y visto además lo dispuesto en el Reglamento de Nic Chile,

## mastercardtitanium.cl, Sentencia

Se resuelve: asígnese el nombre de dominio mastercardtitanium.cl al segundo solicitante Representando a Mastercard International Inc. (Rafael Covarrubias Porzio) ya individualizados en autos.  Cada parte pagará sus costas.
Notifíquese a las partes y a Nic Chile en la forma establecida en la pauta de procedimiento arbitral Hecho, ejecútese por Nic Chile la presente resolución.
Resolvió:
Lorena Donoso Abarca Arbitro
Carlos Reusser Monsálvez Actuario
Sentencia dictada frente a los testigos de actuación:
Manuela Ferrada Tapia Diego Sepúlveda Salazar 7.776.724-k 16.386.315-4

Cc. fallos@legal.nic.cl; lorena.donoso@gmail.com; actuarionic@gmail.com; avaras@porzio.cl, btapia@porzio.cl, porzio@porzio.cl, rcovarrubias@porzio.cl, ccops@markmonitor.com, ccopsbilling@markmonitor.com, mail@nameaction.com