Partes: DNSTINATION INC (SERVICIOS Y ASESORÍAS COMPUTACIONALES OFFPAPER LIMITADA)
MASTERCARD INTERNATIONAL CORPORATION (ESTUDIO FEDERICO VILLASECA Y

COMPANIA)

Santiago, catorce de octubre de dos mil trece.

VISTOS:

- 1.- Oficio OF18076, 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 titaniummastercard.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 Mastercard International Inc. (ESTUDIO FEDERICO VILLASECA Y COMPANIA), RUT 78.169.860-1, representados por don Max Villaseca Molina, domiciliados en Avda. Alonso de Córdova 5151, piso 8, Las Condes, Santiago.
- 2.- Aceptación del arbitraje, juramento de rigor y citación a la audiencia de estilo de fojas 3 y su notificación a las partes de fojas 4 vta. y a Nic Chile de fojas 4.
- 3.- Patrocinio y poder y copia de mandato judicial, presentados por el representante del primer solicitante, todo lo cual consta de fojas 5 a 7.
- 4.- Acta de audiencia arbitral de fojas 8, 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 8 bis, según consta en comprobante de envío de correo electrónico.
- 5.- Alegaciones de mejor derecho del segundo solicitante de fojas 9 en que solicita la asignación del nombre de dominio en disputa, en atención a los siguientes argumentos de hecho y de derecho: señala que los nombres de dominio son una manera de identificar, promocionar, atraer y comercializar diversos productos y servicios que son ofrecidos a los consumidores en el mercado, que se diferencian de los registros marcarios en que los primeros son únicos, y pueden otorgarse a un único prestador, mientras que una misma marca comercial se puede conceder a diversos titulares en tanto se refieran a clases distintas del Clasificador Marcario Internacional de Niza. En este sentido, señala que la doctrina y la jurisprudencia nacional han considerado que hay una relación estrecha entre los nombres de dominio y las marcas comerciales, y por ende, al resolver conflictos por asignación de nombres de dominio debe atenderse a la titularidad de registros marcarios para el signo pedido como dominio, siendo ésta la raíz del presente conflicto. Agrega que debe buscarse normas para solucionar este litigio, y considera al respecto que las más importantes son las dadas por las reglas de la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP), y por analogía, a nivel local, las normas de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL de Nic Chile, la ley 19.039 sobre Propiedad Industrial y el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, suscrito por Chile y promulgado en el Diario Oficial el 30 de septiembre de 1991.

Señala el segundo solicitante que para avalar su mejor derecho tienen registrados los conceptos marcarios TITANIUM MASTERCARD y MASTERCARD, idénticos al nombre de dominio disputado, como se demuestra en los registros marcarios que se detallan a continuación: i.- Reg. N° 810.238, "TITANIUM MASTERCARD", servicios, clase 36; ii.- Reg. N° 704.877, "MASTERCARD", servicios, clases 35, 36, 38 y 45; iii.- Reg. N°

838.065, "MASTERCARD", servicios, clase 35; iv.- Reg. N° 867.934, "MASTERCARD GLOBAL PREMIUM COLLECTION", servicios, clase 35 y 36; v.- Reg.N° 855.275, "MASTERCARD BUSINESCARD", servicios, clase 36. Agrega que la propiedad plena de que goza, le otorga la exclusividad de su uso, goce y disposición, lo que le permite apropiarse en forma exclusiva de todas las utilidades que el bien es capaz de proporcionar, permitiéndole oponerse a cualquier tercero que pueda afectar los derechos marcarios incorporados a su patrimonio, propiedad amparada por la Constitución en su artículo 19 N° 25 y por el Código Civil en su artículo 584.

Además, señala que tiene registrado el nombre de dominio mastercard.com.

El segundo solicitante compara la marca registrada Titanium Mastercard con el dominio disputado, titaniummastercard.cl, siendo evidentes las identidades fonéticas y gráficas, provocando confusión y la dilución marcaria del concepto TITANIUM MASTERCARD, principal marca del segundo solicitante, que es famosa y notoria.

Concluye el segundo solicitante señalando que tiene un mejor derecho, dado que cumple con todos los criterios establecidos en las normas UDRP, esto es, el criterio de la titularidad de marca comercial y nombre de dominio, la inserción del nombre de dominio en la marca comercial, la existencia de una identidad gráfica y fonética con la marca del segundo solicitante.

Finaliza su presentación solicitando la asignación del dominio a esa parte, con expresa condena en costas respecto del primer solicitante.

- 6.- Que para acreditar su mejor derecho, el segundo solicitante acompañó la siguiente prueba documental: a) De fojas 15 a 23 copias de registros marcarios, emanados de INAPI, detallados en el número 5 de la presente sentencia arbitral; b) De fojas 24 a 30 acompaña impresiones de distintos sitios web con publicidad, fotos e información de los productos del segundo solicitante y una búsqueda en Wikipedia en Mastercard.
- 7.- A fojas 31 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 32.
- 8.- A fojas 33 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 34 del certificado de envío de email.
- 9.- A fojas 35 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 36 del certificado de envío de email.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que para la resolución de los conflictos por asignación de nombres de dominio se ha establecido un sistema de arbitraje basado en las normas de los arbitradores, debiendo escuchar a las partes, analizar sus argumentaciones y pruebas, fallando de acuerdo a lo que la recta razón le impongan, de acuerdo a su real saber y entender. En el caso de autos, ha correspondido analizar cuál de las partes en conflicto detenta un mejor derecho al nombre de dominio **titaniummastercard.cl**, para lo cual ha debido apreciar la documental rendida en autos y las argumentaciones de las partes conforme a las reglas de la sana crítica.

SEGUNDO: Que en el caso de autos, el segundo solicitante ha presentado diversas pruebas en apoyo a su pretensión, basada en la titularidad marcaria sobre los registros i.- Reg. N° 810.238, "TITANIUM MASTERCARD", servicios, clase 36; ii.- Reg. N° 704.877, "MASTERCARD", servicios, clases 35, 36, 38 y 45; iii.- Reg. N° 838.065, "MASTERCARD", servicios, clase 35; iv.- Reg. N° 867.934, "MASTERCARD GLOBAL PREMIUM COLLECTION", servicios, clase 35 y 36; v.- Reg. N° 855.275, "MASTERCARD BUSINESCARD", servicios, clase 36, las cuales no han sido controvertidas de contrario, por lo que los hechos a que se alude y

derechos que de ello se deriva, habrán de tenérselos por establecidos para todos los efectos de este arbitraje.

TERCERO: Que de su parte, el primer solicitante no ha comparecido en autos, pese a haber sino emplazados en los términos establecidos en el Reglamento de Nic Chile, no ha allegado antecedentes probatorios en apoyo de sus pretensiones. Asimismo, esta parte no ha activado el nombre de dominio en disputa, pese a tener derechos a hacerlo de acuerdo a las reglas que se han establecido en nuestro entorno al respecto.

CUARTO: Que la notoriedad de la marca mastercard lleva a presumir que el primer solicitante pudo conocer los derechos que invocaría el segundo solicitante. Siendo así, no podrá invocarse a favor del primer solicitante, el principio first come first served, por requerir su aplicación que ambas partes se encuentren en igualdad de condiciones y derechos.

QUINTO: Que analizados los antecedentes de autos conforme a las reglas que rigen a los árbitros arbitradores, habrá de acogerse la demanda del segundo solicitante, asignando a esa parte el nombre de dominio **titaniummastercard.cl**, al segundo solicitante. Sin perjuicio de esta resolución, 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,

Se resuelve: asígnese el nombre de dominio titaniummastercard.cl, al segundo solicitante: MASTERCARD INTERNATIONAL CORPORATION (ESTUDIO FEDERICO VILLASECA Y COMPANIA), ya individualizado 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 7.776.724-k

Diego Sepúlveda Salazar 16.386.315-4

Cc. fallos@legal.nic.cl; lorena.donoso@gmail.com; ccops@markmonitor.com; ccopsbilling@markmonitor.com; mail@nameaction.com; villaseca@villaseca.cl; orb@villaseca.cl