Santiago, a veintisiete de octubre del año dos mil ocho

Vistos:

Y, teniendo presente lo dispuesto en el número Quinto de las Bases de Procedimiento de fojas 14 y 15 de autos, por el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre la forma de las sentencias, de 30 de septiembre de 1920, y habiéndose citado a las partes a oír sentencia, se procede a dictar sentencia definitiva en litigio de asignación del nombre de dominio “macfoods.cl”.

I.- Parte Expositiva:

Que por Oficio de fecha 25 de julio de 2008, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), designó al suscrito Juez Árbitro Arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio “macfoods.cl”, surgido entre don Patricio Javier Garrido Villablanca, ignoro profesión u oficio, domiciliado en calle Dublín Nº 03160, Barrio Inglés, Temuco y Mc Donald`s International Property Company Limited, sociedad del Estado de Delaware, domiciliada en Wilmington, Delaware, Estados Unidos de Norteamérica, representada en estos autos por el Estudio Jurídico Sargent & Krhan, quien comparece representada por su abogado don Matías Somarriva Labra, todos domiciliados en Av. Andrés Bello Nº 2711, Piso 19, comuna de Las Condes, Santiago.

Que por resolución de fecha 28 de julio de 2008, el suscrito aceptó el cargo de juez árbitro arbitrador y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible y citó a las partes a comparendo para fijar las Bases del Procedimiento Arbitral según consta a fojas 2 de autos, el que se efectuó en la Oficina del Juez Árbitro el día 11 de agosto de 2008, a las 16.30 horas, con la asistencia del Abogado don Eduardo Lobos Vajovic, quien compareció en representación de Mc Donald`s International Property Company Limited, y en rebeldía de don Patricio Javier Garrido Villablanca, en la que se establecieron las bases del procedimiento arbitral, según consta a fojas 14 y 15 de autos.

Que las partes en litigio en la presente causa son don Patricio Javier Garrido Villablanca, primer solicitante del nombre de dominio “macfoods.cl” y Mc Donald`s International Property Company Limited, segundo solicitante y demandante de autos.

Que la parte demandante Mc Donald`s International Property Company Limited, citó los siguientes fundamentos de hecho y de derecho en su escrito de demanda de oposición a que se otorgue en definitiva el registro del nombre de dominio “macfoods.cl” a don Patricio Javier Garrido Villablanca:

A) Antecedentes de hecho:

1.- Señala que Mc Donald`s International Property Company Limited, es una compañía dependiente de Mc Donalds`s Corporation, cuyos orígenes se remontan al año 1948 cuando los hermanos Mac Donald, introdujeron la comida rápida en el mercado de su país de origen, y que en el año 1955 Raimond Albert Kroc obtuvo la cesión del derecho de comercializar la marca y luego adquirió la totalidad del negocio y que mediante el sistema de franquicia logró operar mas de cien restaurantes de comida rápida, siendo actualmente la cadena mas grande del mundo en su rubro.

2.- Titularidad de nombres de domino. Señala la demandante que es titular de los siguientes nombres de dominio CL, “macentrega.cl”, “macpollo.cl”, “mcdonaldschile.cl”, “mcpapa.cl” y “mcpollo.cl”, entre otros, y que son evidencia del mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, ya que se estructura en base a la partícula “MC” y “MAC”, que la identifican a nivel mundial.

3.- Registros Marcarios. Señala la demandante que es titular de numerosas marcas comerciales en base a las partículas “MC” y “MAC” y cita entre otras, “MCDONALD`S”, mixta para distinguir servicos de la clase 35 y 42, “MC DONALD`S”, denominativa para distinguir servicios de la clase 43, cuyos certificados acompañó en copia en el escrito de demanda.

4.- Vinculación entre el nombre de dominio solicitado y las marcas comerciales de la demandante. Afirma la actora que resulta evidente la similitud existente entre el nombre de dominio en disputa y las marcas comerciales de la parte demandante, por lo que existe una identidad gráfica y fonética, por lo que un

usuario de Internet puede pensar que al ingresar al portal “macfoods.cl” en Internet, se va a encontrar con información no correspondiente ni perteneciente a la demandante, sino que a un tercero, con la consiguiente confusión para los consumidores.

B) Fundamentos de derecho invocados por la parte demandante:

1.- Señala la demandante que el nombre de dominio consiste en una dirección electrónica o bien una denominación por medio de la cual un usuario de Internet es conocido y se identifica dentro de esta red. Que el concepto de nombre de dominio lleva implícita la idea de poder identificar a cada usuario en Internet.

Cita que para resolver los conflictos por asignación de nombres de dominio debe considerarse, entre otros, la titularidad de registros marcarios respecto del signo pedido como nombre de dominio y que en el caso de autos, la demandante es titular de una familia de marcas comerciales “MC” y “MAC”, debidamente registradas ante el Departamento de Propiedad Industrial, las que califica de famosas y notorias a nivel mundial.

Agrega que en la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio, desde el año 2000, reconoce como aspecto fundamental para la resolución de dichos conflictos, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestión, y, que así ha sido reconocido también en el Informe Final de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI), que señala en el procedimiento de revocación de nombres de dominio, se deben considerar circunstancias tales como que el dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca comercial; y lo mismo en el artículo 22 del Reglamento de NIC Chile, en cuanto establece entre sus causales, para revocar un nombre de dominio, “*que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de productos o de servicios sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido*”.

2.- Cita también el criterio de la notoriedad del signo pedido, en cuanto a que las marcas famosas y notorias, como el caso de “MACDONAD`S”, han de protegerse espacialmente por los países signatarios del Convenio de Paris,

promulgado en Chile mediante Decreto Supremo Nº 425 del Ministerio de Relaciones Exteriores, de 1991 y cita al efecto los artículos 6 bis y 10 bis del tratado internacional.

3.- Finalmente, cita la actora el artículo 22 del Reglamento NIC Chile, en el sentido de que es causal de revocación, que el nombre de dominio "*sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derecho el reclamante…*", y que en caso de autos, no puede desconocerse que la demandante es la titular de la marca comercial "MCDONALD`S", conocida tanto a nivel internacional como en Chile.

Concluye su escrito de demanda solicitando que por los argumentos de hecho y de derecho invocados, se le asigne el nombre de dominio en disputa.

Con fecha 2 de septiembre de 2008 el Tribunal tuvo por interpuesta demanda arbitral por la asignación del nombre de dominio "macfoods.cl" de Mc Donald`s International Property Company Limited y confirió traslado al demandado don Patricio Javier Garrido Villablanca, por el termino de 15 días hábiles para su contestación y tuvo por agregados los documentos probatorios acompañados a la demanda, con citación, notificando a las partes por correo electrónico con igual fecha.

La parte demandada no evacuo el trámite de contestación de demanda, razón por la cual el Tribunal con fecha 6 de octubre de 2008, tuvo por contestada la demanda en rebeldía de la parte demandada y citó a las partes a oír sentencia definitiva, notificando dicha resolución por correo electrónico a las partes con igual fecha.

II.- Parte Considerativa:

Consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento al fallo:

Primero: Que la materia controvertida que debe resolverse en el caso de autos, consiste en determinar a quien de los litigantes corresponde asignar el nombre de dominio CL "macfoods.cl", esto es, sí a don Patricio Javier Garrido Villablanca, primer solicitante, o a Mc Donald`s International Property Company Limited, segundo solicitante y demandante de autos.

Segundo: Que la parte demandante Mc Donald`s International Property

Company Limited, a efectos de fundamentar el mejor derecho invocado en la demanda, en cuanto a que se le asigne el nombre de dominio en disputa, ha citado y acreditado en el proceso que es titular de la marca comercial “MC DONALD`S”, que tiene inscrita en Chile, para distinguir servicios de las clases 35 y 42, bajo el registro número 535.211, ante en el Departamento de Propiedad Industrial, dependiente de la Subsecretaria del Ministerio de Economía, entre otras. Así consta de varios documentos acompañados a la demanda de fojas 104 de autos. Que asimismo, a efectos de acreditar un mejor derecho para ser titular del nombre de dominio “macfoods.cl”, en relación al primer solicitante, ha invocado que es titular de los nombres de dominio CL “macentrega.cl”, “macpollo.cl”, “macdonaldschile.cl”, entre otros, y que si se asigna el dominio al primer solicitante, se hará incurrir en toda clase de errores y confusiones a los usuarios de la red de Internet, con la consiguiente dilución a su familia de marcas comerciales que contemplan las partículas “MC” y “MAC”, las que califica de famosas y notorias, en el ámbito de los establecimientos y comida rápida que comercializa a nivel nacional y mundial.

Tercero: Que a efectos de resolver la litis cabe considerar que la parte demandante es una empresa conocida a nivel mundial, en el giro de sus negocios de venta de comida rápida, utilizando para estos fines una imagen corporativa o institucional que le es característica y ampliamente distintiva, consolidada a nivel nacional e internacional, como es de público y notorio conocimiento.

Cuarto: Que el dominio solicitado en estos autos “macfoods.cl”, comprende la contracción “MC” o “MAC”, que identifica a la parte demandante en el mercado de los productos alimenticios, y la expresión inglesa “foods” significa alimento o comida, por lo que inequívocamente de asignarse el dominio en disputa al primer solicitante don Patricio Javier Garrido Villablanca, se puede inequívocamente inducir al público consumidor y usuarios de la red de Internet, en toda suerte de errores y confusiones respecto al origen empresarial del titular del dominio, con el consiguiente daño al patrimonio marcario e imagen corporativa de la parte demandante.

III.- Parte Resolutiva:

En mérito a lo señalado en la parte considerativa, se resuelve conforme a los principios de prudencia y equidad de mejor derecho, acoger la demanda de fojas 104 y se asigna el nombre de dominio “macfoods.cl” a la parte demandante Mc Donald`s International Property Company Limited.

En materia de costas cada parte soportara sus costas procesales y en materia de costas personales del Tribunal Arbitral estése a lo resuelto a fojas 3 de autos.

Notifíquese a las partes mediante correo electrónico y a la Secretaría de NIC Chile, de igual forma. Archívese en su oportunidad el expediente arbitral.

Conforme lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, se designan como testigos a doña Alejandra Loyola Ojeda y a doña Cecilia Alcaine Abrigo, a efectos autoricen la presente sentencia, quienes firman conjuntamente con el suscrito.

Óscar Andrés Torres Zagal
Abogado
Juez Árbitro Arbitrador

Alejandra Loyola Ojeda

Cecilia Alcaine Abrigo