MARCOS MORALES ANDRADE
TRIBUNAL ARBITRAL
JUEZ ARBITRO

364-08
mcentrega.cl
OF09990
Sociedad de Inversiones Chi S.A. v. McDonald's International Property Company Limited

S E N T E N C I A D E F I N I T I V A

ARBITRAJE POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO

Santiago, veintisiete de mayo de dos mil nueve.-

V I S T O S:

Con fecha 30 de julio de 2008, Sociedad de Inversiones Chi S.A., domiciliada en Manquehue Norte 1889, Vitacura, Santiago, Chile, en adelante también denominada el «Primer Solicitante», representada por don Mauricio Marchant, solicitó la inscripción del nombre de dominio <mcentrega.cl>, en adelante, la «Primera Solicitud».

Posteriormente, y 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 «RNCL», McDonald's International Property Company Limited, representada por Sargent & Krahn RUT 79.713.300-0, domiciliada dicha parte para estos efectos en Av. Andrés Bello 2711, piso 19, Las Condes, Santiago, Chile, representada en autos por don Matías Somarriva Labra, en adelante también denominada esta parte «Segundo Solicitante»— solicitó también la asignación del mismo nombre de dominio <mcentrega.cl> con fecha 18 de agosto de 2008, en adelante, la «Segunda Solicitud».

Con arreglo a lo dispuesto en el párrafo primero del apartado 12 de la RNCL, y apartados 1, 4 y 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, en adelante el «Anexo», contenido en la RNCL, y mediante oficio OF09990, de fecha 5 de diciembre de 2008, NIC Chile designó al infrascrito como árbitro arbitrador para la resolución del presente conflicto sobre asignación del nombre de dominio <mcentrega.cl>, en adelante también singularizado como el nombre de dominio «disputado», «en disputa» o «litigioso», haciéndole llegar por vía electrónica la documentación disponible en dicho soporte.

Con fecha 5 de diciembre de 2008, este sentenciador aceptó el cargo de árbitro arbitrador y juró desempeñarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible. En 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 18 de diciembre de 2008, a las 18.00 horas, 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

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

oficio recibido y notificar a NIC Chile y a las partes. Según consta en autos, la resolución antes indicada fue notificada a las partes mediante carta certificada y a NIC Chile mediante correo electrónico firmado electrónicamente. Con fecha 18 de diciembre de 2008 se dictó resolución suspendiendo la audiencia, la cual fue fijada para el día 19 de diciembre de 2008, a las 18.00 hrs., resolución que fue notificada a ambas partes por correo electrónico firmado digitalmente.

Con fecha 19 de diciembre de 2008, a la hora fijada, se celebró la audiencia a que fueron citadas las partes, con la asistencia de don Mauricio Marchant, representante del Primer Solicitante Sociedad de Inversiones Chi S.A. y don Francisco Ojeda, representante del Segundo Solicitante McDonald's International Property Company Limited, en presencia de este árbitro. No produciéndose conciliación en dicha audiencia, se propuso por el tribunal que las reglas 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.

Con fecha 27 de diciembre de 2008 este árbitro dictó resolución fijando las reglas de procedimiento, la cual fue notificada a ambas partes por correo electrónico con igual fecha. En dicha resolución se dispuso, entre otras materias, que, salvo requerimiento expreso en contrario, se entenderá que las partes solicitan al tribunal que todas las resoluciones, incluyendo la sentencia definitiva, les sean notificadas por correo electrónico.

Con fecha 16 de enero de 2009, el Segundo Solicitante presenta su demanda, acompañando además la documentación probatoria en que sustenta su pretensión. Básicamente afirma en su demanda (A) Que es una empresa dependiente de Mc Donals's Corporation, cuyos inicios se remontan al año 1948, en donde los hermanos "Mac Donald" introdujeron la comida rápida al mercado. La historia de McDonals's Corporation ha estado marcada por los exitosos lanzamientos de sus productos, los cuales han contribuido a la fama de esta empresa a nivel mundial y a la adquisición de una identidad propia en el mercado. Entre estos productos se pueden mencionar el "Big Mac", el "McPollo", los "McNuggets de Pollo", el "McRoyal Deluxe", "Salads Plus" y "The Happy meal" o "Cajita Feliz", todos los cuales se han convertido en verdaderos emblemas de McDonals's Corporation alrededor del mundo. Hoy en día McDonald's Corporation tiene empleadas a más de 447.000 personas, convirtiéndose en la cadena más grande del mundo en su rubro, ofreciendo una gran variedad de sandwiches, bocadillos y otros productos de comida rápida; (B) Que MCENTREGA es un servicio que ofrece, en virtud del cual los clientes pueden solicitar sus pedidos de comida a los restaurantes de mi representada vía telefónica, y los productos serán entregados a domicilio. Este servicio no solo existe en MCDONALD'S Chile, sino que también varios otros países del mundo; (C) Que es titular de marcas registradas en Chile, entre las que se encuentra la marca "MCENTREGA", idéntica al nombre de dominio en disputa. Atendido todo lo anterior, resulta evidente su mejor derecho y vinculación efectiva de la expresión "MCENTREGA". Que también es titular de nombres de dominio <.cl>, entre los que se encuentra el nombre de dominio "MACENTREGA.CL" el cual es prácticamente idéntico al dominio en disputa MCENTREGA.CL;

(D) Que la contraria simplemente se ha limitado a tomar su marca y que se encuentra debidamente registrada ante el INAPI y NIC Chile, lo que refleja el afán de aprovechamiento de la fama y notoriedad de dicha marca, y en general, se aprecia el animo de confundir a los consumidores haciéndolos creer que se trata de un sitio web de titularidad de mi mandante, cuestión que es falsa. Asimismo, se debe considerar que clara y lógicamente, los usuarios de Internet al enfrentarse al dominio MCENTREGA.CL pensarán que éste corresponde al servicio de reparto a domicilio mi mandante, lo cual no es así y causará un grave perjuicio.

Por su parte, el Primer Solicitante no presentó demanda. Con fecha 19 de enero de 2009 se dictó resolución notificada a las partes por vía electrónica con igual fecha, confiriendo traslado al Primer Solicitante para contestar. Vencido el término para contestar, el Primer Solicitante no evacuó el traslado conferido.

Finalmente, se citó a las partes a oír sentencia, mediante resolución que les fue notificada por vía electrónica.

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 RNCL señala que «Por el hecho de solicitar la inscripción de un nombre de dominio bajo el Dominio 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 RNCL 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 RNCL 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 RNCL 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

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

de prudencia y equidad. En consecuencia, corresponde analizar en primer lugar si se configura o no alguna de las hipótesis contempladas en la citada regla 14 RNCL.

3°.-) Que no existen antecedentes en autos para concluir que alguno de los solicitantes haya incurrido en conductas contrarias a normas sobre abusos de publicidad o principios de competencia leal o ética mercantil, a fin de arribar a una decisión basada en razonamientos de prudencia y equidad, particularmente porque se desconoce el tipo de actividad que ejerce el Primer Solicitante.

4°.-) Que en relación a la posible infracción a derechos válidamente adquiridos, 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
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.
c) Que la otra parte del litigio *carezca* de todo derecho o interés legítimo en un nombre, marca u otra designación o signo distintivo reproducido, incluido o aludido en el nombre de dominio disputado.

5.-) Que 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. En suma, conforme a lo dicho, puede sostenerse que una solicitud de registro de nombre 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 el nombre de dominio disputado,* siempre que *el titular de dicha solicitud de registro carezca a su vez de derechos o intereses legítimos pertinentes.*

6°.-) Que aplicando los razonamientos expuestos a la especie, corresponde señalar en primer lugar que Sociedad de Inversiones Chi S.A., Primer Solicitante, no ha demostrado derecho ni interés legítimo alguno en un nombre, marca u otra designación o signo distintivo que esté reproducido, incluido o aludido en el nombre de dominio disputado, con anterioridad a su

solicitud de asignación de dicho nombre de dominio. En efecto, dicha parte no presentó demanda ni tampoco contestación, no obstante haber sido debidamente emplazada y notificada durante el curso del proceso de todas y cada una de las resoluciones dictadas. Por otro lado, a la época de esta sentencia, dicha parte no utiliza el nombre de dominio disputado como sitio *web*, según consta a este sentenciador tras haber intentado localizarlo mediante la URL <http://www.mcentrega.cl>.

7°.-) Que, por el contrario, se encuentra ampliamente acreditado en autos que el Segundo Solicitante, McDonald's International Property Company Limited, es titular de derechos adquiridos sobre la marca MCENTREGA, 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 MCENTREGA, registro Nº 737.389, que distingue servicios en clase 43, de fecha 27 de octubre de 2005, que es renovación del registro Nº 472.287. De los mismos documentos consta que dicha parte utiliza efectivamente la marca MCENTREGA asociada a establecimientos MCDONALD'S, tanto en Chile, Uruguay, Argentina, Colombia, Brasil, Ecuador y Perú, en servicios de entrega a domicilio de productos alimenticios preparados para el consumo.

8°.-) Que, en consecuencia, el SLD del nombre de dominio <mcentrega.cl> corresponde íntegramente a una marca registrada a nombre del Segundo Solicitante, antecedente que lleva a concluir que la solicitud de asignación de dicho nombre de dominio presentada por el Primer Solicitante perturba, afecta o perjudica los derechos válidamente adquiridos por el Segundo Solicitante sobre su marca comercial MCENTREGA.

9°.-) Que la conclusión precedente, basada en razonamientos de prudencia y equidad, se adecua y resulta armónica además con otras consideraciones adicionales de prudencia y equidad que este árbitro estima relevantes en la especie. En efecto, no habiendo acreditado el Primer Solicitante ningún vínculo con el SLD de nombre de dominio litigioso, no obstante haber tenido la oportunidad para ello, mal podría este sentenciador preferir su solicitud en desmedro de la solicitud del Segundo Solicitante, parte que sí ha acreditado oportunamente ser titular de derechos marcarios preexistentes sobre un signo que coincide idénticamente con el referido SLD del nombre de dominio en disputa.

10°.-) Que, adicionalmente, la solicitud del Primer Solicitante constituye un obstáculo objetivo para que el Segundo Solicitante pueda utilizar su marca MCENTREGA en la Red, del modo más efectivo y razonable, esto es, reflejando de manera exacta su marca en el SLD correspondiente, dado su carácter nemotécnico y su probable función eficaz como patrón de búsqueda intuitiva en la Red.

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

11°.-) Que cabe agregar además que el nombre de dominio en litigio, en la medida que fuere asignado al Primer Solicitante, resultaría indudablemente portador de un potencial riesgo de confusión para los usuarios de la Red, quienes natural y lógicamente tenderán a asociar dicho nombre de dominio con la marca del Segundo Solicitante, y si bien el Primer Solicitante no usa el nombre de dominio como sitio *web* —a la época de esta sentencia— ello no significa en modo alguno que dicha situación se mantendrá necesariamente en el futuro.

12°.-) Que en virtud de todas las consideraciones precedentes, este sentenciador concluye que en autos se ha acreditado fehacientemente que la solicitud de registro del nombre de dominio <mcentrega.cl> presentada por Sociedad de Inversiones Chi S.A. contraría los derechos válidamente adquiridos por McDonald's International Property Company Limited sobre su marca comercial «MCENTREGA», cumpliéndose de este modo uno de los presupuestos contemplados en la regla 14 párrafo 1º de la RNCL, lo cual resulta además armónico con los razonamientos de prudencia y equidad expuestos en esta sentencia, por lo que resulta entonces justificado rechazar la solicitud presentada por el Primer Solicitante y asignar el nombre de dominio litigioso al Segundo Solicitante.

13°.-) Que el párrafo final del apartado 8 de la RNCL 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 existen antecedentes concluyentes para estimar que se configura alguno de los presupuestos establecidos en la citada norma, de manera que el Primer Solicitante deberá quedar eximido del pago de las costas del presente arbitraje.

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:

1) Acoger la demanda deducida por McDonald's International Property Company Limited y, en consecuencia, rechazar la solicitud de asignación del nombre de dominio <mcentrega.cl> presentada por Sociedad de Inversiones Chi S.A.

2) Asignar el nombre de dominio <mcentrega.cl> a McDonald's International Property Company Limited, representada por Sargent & Krahn RUT 79.713.300-0.

3) No condenar en costas a Sociedad de Inversiones Chi S.A.

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 364-08.

Fallo dictado por el juez árbitro don Marcos Morales Andrade. Autorizan en calidad de testigos doña Lorena García-Huidobro Olivares, Cédula Nacional de Identidad Nº 6.489.812-4, y don Marco Inostroza Pérez, Cédula Nacional de Identidad Nº 10.048.392-0.