Santiago, veinticuatro de septiembre del año dos mil nueve

Vistos:

Y, teniendo presente lo dispuesto en el número Quinto de las Bases de Procedimiento de fojas 19 y 20 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 juicio arbitral de asignación del nombre de dominio “mcrecauchajes.cl”.

I.- Parte Expositiva:

Que por Oficio de fecha 24 de junio de 2009, 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 “mcrecauchajes.cl”, surgido entre Matta Álvarez Guillermo y Otra, domiciliados en Avenida José Joaquín Pérez Nº 4417, comuna de Quinta Normal, Santiago, y Mcdonald`s International Property Company Limited, representada por Estudio Jurídico Sargent & Krahn, quien comparece representada por su abogado doña Carmen Paz Álvarez Enríquez, todos domiciliados en Av. Andrés Bello Nº 2711, Piso 19, comuna de Las Condes, Santiago.

Que por resolución de fecha 1 de julio de 2009, acepté el cargo de Juez Árbitro Arbitrador y juré desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible y cité 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 8 de julio de 2009, a las 16.00 horas, con la asistencia de doña Ana María Matta Cerna, en representación de Matta Álvarez Guillermo y Otra y de don Felipe Fernández González, Habilitado de Derecho, quien compareció en representación de Mcdonald`s International Property Company Limited, y en la que se establecieron de común acuerdo las bases del procedimiento arbitral, según consta a fojas 15 y 16 de autos.

Que son partes del litigio de autos Matta Álvarez Guillermo y Otra, primer solicitante del nombre de dominio “mcrecauchajes.cl” y Mcdonald`s

International Property Company Limited, segundo solicitante y demandante.

Que la parte demandante Mcdonald`s International Property Company Limited, en su escrito de demanda de oposición citó los siguientes fundamentos de hecho y de derecho, para que en definitiva se le asigne el registro del nombre de dominio “mcrecauchajes.cl”:

A) Antecedentes de hecho:

1.- Señala que Mcdonald`s Inetrnational Property Company Limited, fue fundada en 1948 por los hermanos Mc Donald, quienes crearon MC Donald `s Corporation, e introdujeron la denominada comida rápida en Estados Unidos de Norte América; y que la compañía experimentó un salto cualitativo en 1955, cuando Raymond Albert Kroc, hombre de negocios de Chicago, adquiere la marca comercial “MC Donald`s” y la totalidad del negocio, luego al año 1959 logra que estén funcionando más de cien negocios bajo la licencia Mc Donald`s, con ventas superiores a los 50 millones de dólares y que actualmente se ha convertido en la cadena mas grande del mundo en su rubro.

Que los productos alimenticios que comercian se identifican con la sigla “MC” o “MAC”, por lo que los consumidores la asocian a las marcas comerciales y productos de la parte demandante.

2.- Titularidad de nombres de domino: Indica la demandante que es titular de los siguientes nombres de dominio CL, “mcpapa.cl”, “mcpapas.cl”, “mcpollo.cl”, “mcpollos.cl”, “mcdonaldschile.cl”, “mcdonalds.cl”, “mcfoods.cl”, “macretailstore.cl” y que son evidencia del mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa.

3.- Registros Marcarios: Señala la demandante que es titular de numerosas marcas comerciales en base a los términos “MC”, tales como, registro Nº 737.389, “MCENTREGA”, mixta denominativa para distinguir servicos de la clase 43, “MC FAX”, registro Nº 616.595, denominativa, para distinguir servicios de la clase 42, “MCKIDS”, mixta, registro Nº 602.336, para distinguir productos de la clase 24, entre otros.

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 de aceptarse la solicitud del demandado, un tercero

haría uso de una marca comercial debidamente registrada ante el INAPI, además de inducir a error y confusión a los usuarios de Internet, en relación a los nombres de dominio que le pertenecen y el de autos, los que finalmente resultan ser idénticos. Señala que en el caso de autos, la expresión “MC” identifica los productos y servicios de la parte demandante, por lo que sería titular de un mejor derecho respecto de la expresión “mcrecauchajes”, por lo que los usuarios de Internet al enfrentarse al dominio “mcrecauchajes.cl”, pensarán con toda lógica y razón que se trata de un nuevo producto o servicio de la parte demandante.

B) Fundamentos de derecho invocados por la demandante:

1.- Señala la actora 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 y señala 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, es titular de una familia de marcas comerciales para la denominación “MC”.

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 el criterio del mejor derecho por el uso empresarial legitimo, de la expresión “MC”, el que afirma utiliza efectivamente en el mercado, conceptualmente idéntico al inicio del nombre de dominio en disputa

“mcrecauchajes”.

3.- Cita también el criterio de la notoriedad del signo pedido, en cuanto a que el titular de un nombre de dominio debe ser la parte que le ha conferido fama, notoriedad y prestigio, lo que se relaciona con el criterio de las marcas famosas y notorias, como el caso de la denominación “mcdonald`s”, la que ha alcanzado fama y prestigio en nuestro país y en el mundo.

4.- Finalmente, cita la actora en apoyo a su tesis, los artículos 6 bis que reconoce las denominadas marcas comerciales notorias y 10, relativo a competencia desleal, ambos del Convenio de Paris, promulgado por Decreto Supremo Nº 425, publicado en Diario Oficial con fecha 30 de septiembre de 1991, los que declara se transgredirían de asignarse el dominio en disputa al primer solicitante; y, concluye pidiendo se rechace la pretensión del primer solicitante y que en definitiva se le asigne el dominio en disputa a la parte demandante.

Que con fecha 31 de julio de 2009 el Tribunal tuvo por interpuesta demanda arbitral de oposición al nombre de dominio “mcrecauchajes.cl” por McDonald´s Internacional Property Company Limited, y por acompañados los documentos probatorios, con citación y confirió traslado al demandado Matta Álvarez Guillermo y Otra, por el término de 15 días hábiles para su contestación, notificando a las partes por correo electrónico con igual fecha.

Que con fecha 25 de agosto de 2009, el Tribunal dictó resolución teniendo a la parte demandada Matta Álvarez Guillermo y Otra, en rebeldía de contestar la demanda y citó a las partes a oír sentencia definitiva, notificando a las partes mediante correo electrónico.

Que con fecha 25 de agosto de 2009 la parte demandada presentó escrito sumado Téngase presente, que rola a fojas 140 y siguientes, en el cual señala que MC Recauchajes fue creada como empresa en el año 1984, en calle Unión Americana en santiago y que luego en 1989 trasladó su sede de negocios a calle José Joaquín Pérez Nº 4417, Quinta Normal, y que como indica su nombre se dedica única y exclusivamente al giro de renovación y reparación de llantas y neumáticos para vehículos de todo tipo.

Que los usuarios de Internet en la búsqueda de información, tienen suficiente discernimiento para no confundir “mcrecauchajes.cl” con las famosas marcas

comerciales de la parte oponente; y que encontrarán un signo donde aparecerá un neumático negro y redondo, por lo que no parece posible la asociación a que alude el oponente en su demanda, en el sentido que se causará confusión.

Agrega que la empresa y expresión “MC Recauchajes”, es reconocida como tal desde el año 1884, en el rubro del transporte, prestando servicios a transportistas, a la locomoción colectiva y a la minería, servicios en los que ha sido distinguida mediante el uso del logo, que acompaña en copia impresa, que consiste en un neumático negro destacado mas las palabras MC (en colores azul) y la expresión recauchajes (en color negro bajo una banda color naranja), y agrega que para la primer solicitante es importante mantener su nombre “MC Recauchajes”.

Que el Tribunal con fecha 3 de septiembre de 2009 a fojas 145, dictó de conformidad con lo dispuesto en el artículo 159 Nº 1 del Código de Procedimiento Civil, medida para mejor resolver, consistente en la agregación al proceso del escrito acompañado a fojas 140 y siguientes por doña Ana María Matta Cerna, la que fue notificada a las partes con igual fecha mediante correo electrónico.

Que con fecha 8 de septiembre de 2009 a fojas 146, la parte demandante Mc Donald`s Internacional Property Company Limited, presentó escrito de reposición, con el objeto se deje sin efecto la medida para mejor resolver decretada a fojas 145 de autos y en el otrosí de dicha presentación, hizo presente que la parte contraria no había acompañado ningún antecedente que justifique un mejor derecho para que se le asigne el nombre de dominio en disputa.

Que el Tribunal con fecha 14 de septiembre de 2009, dictó resolución declarando no ha lugar a la reposición de fojas 146 y proveyó téngase presente al otrosí de dicha presentación, resolución que fue notificada a las partes mediante correo electrónico de 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 “mcrecauchajes.cl.cl”, esto es, si a Matta Álvarez Guillermo y

Otra, primer solicitante, o a Mc Donald´s International Proprety Company Limited, segundo solicitante y demandante de autos.

Segundo: Que la parte demandante Mc Donald´s International Proprety Company Limited , ha invocado que es titular de un mejor derecho para que en definitiva se le asigne el nombre de dominio en disputa, y ha citado como fundamento de derecho que es titular de las marcas comerciales, “MC DONALD`S”, “MC ENTREGA”, “MC FAX”, “MC KIDS”, “MC AHORRO”, “MC BABY”, “MC BURGER”, “MC CAFÉ”, “MC FIESTA”, entre otras, todas vinculadas a productos y servicos de comida y alimentos, y que es titular del nombre de dominio “mcdonalds.cl”, entre otros. Para estos efectos, califica que sus marcas comerciales son famosas y notorias, tanto a nivel nacional e internacional, por lo que de conformidad a lo dispuesto en los artículos 6 bis y 10 bis del Convenio de Paris Para la Protección de la Propiedad Industrial, ameritan una especial protección y concluye afirmando que si se asigna el nombre de dominio en disputa al primer solicitante se producirá confusión en los usuarios de Internet, ya que asociarán el dominio a su representada y encontraran a un tercero.

Tercero: Que la demandante afirma que las marcas comerciales citadas, presentan una plena identidad con el nombre de dominio en disputa “mcrecauchajes.cl”, por lo que de asignarse al primer solicitante, se producirá confusión en los usuarios de la red de Internet, y se otorgaría a un tercero la posibilidad de aprovecharse de las marcas comerciales de la parte oponente.

Cuarto: Que la parte demandada en su escrito de fojas 140 y siguientes, argumenta que la expresión “MC Recauchajes”, la ha utilizado desde la década del 80 en el mercado de servicios de reparación de neumáticos y llantas para vehículos, prestando servicios a transportistas y vehículos de la minería, en la comuna de Quinta Normal de la Región Metropolitana, por lo que no se presentan en este caso los conflictos que señala la parte demandante, ya que los usuarios de Internet, no confundirán los productos de la parte oponente con los servicos específicos de la solicitante, ya que los usuarios tienen suficiente discernimiento para no incurrir en confusiones.

Quinto: Que en opinión de este sentenciador, el nombre de dominio solicitado “mcrecauchajes.cl”, es un conjunto que presenta una significación muy

especifica, lo que permite producir un distanciamiento conceptual con las famosas y notorias marcas comerciales de la parte oponente, las que como es de público conocimiento gozan de un prestigio y fama en la venta de productos alimenticios la que ejecuta en locales propios, de tal suerte que no se observan obstáculos para que en el ámbito de negocios de la primer solicitante, en la especie reparaciones de neumáticos para vehículos, puedan coexistir en la red de Internet, sin que induzca a los usuarios a errores o confusiones en cuanto a la identidad empresarial de las partes en litigo y sus respectivos servicios.

Sexto: Que a mayor abundamiento, cabe tener presente que en materia de propiedad industrial existen otras marcas comerciales que utilizan la partícula “MC”, como parte integrante de un conjunto, para distinguir variados productos y servicios del Clasificador Internacional de Niza, por lo que la parte oponente no puede pretender un monopolio o uso exclusivo de la partícula “MC”, la que es utilizada como un prefijo, razón por la cual pueden asimismo coexistir nombres de dominio de otros titulares distintos a la parte oponente de autos, que utilicen el prefijo “MC”, unido a otras expresiones gramaticales que les otorguen suficiente distintividad. Por lo indicado, en opinión de este sentenciador, no resulta justificado pretender que todo signo o nombre de dominio que utilice la citada partícula “MC”, vaya a provocar confundibilidad con las famosas marcas de la parte oponente.

Séptimo: Que en el mismo sentido señalado en el considerando anterior, cabe tener presente que efectuada una revisión a la base de datos de NIC Chile, en los nombres de dominio registrados que se inician con la partícula “MC”, se puede constatar que existen varios nombres de dominio registrados por distintos titulares, tales como “mc-imprenta.cl”, “mc-market.cl”, “mcalarmas.cl”, “mcapital.cl”, “mc2000.cl”, “mcabogados.cl”, “mcafee”, entre otros, los que coexisten con los nombres de dominio de titularidad de la parte oponente citados en su demanda como argumento de un mejor derecho, en la especie “mcpapa.cl”, “mcpollo.cl”, “mcdonalds.cl”, entre otros, por lo cual se puede concluir que la citada partícula o prefijo “MC”, es de uso frecuente en esta materia, la que unida a otras expresiones gráficas les otorgan suficiente distintividad, lo precisamente evita o aminora la posibilidad de confusión en la red de Internet, por lo que en el caso sub judice puede perfectamente concurrir

también la solicitante de autos con su nombre de dominio “mcrecauchajes.cl”.

Octavo: Que asimismo cabe tener presente que no existen antecedentes en estos autos que permitan acreditar que el primer solicitante al pedir el registro del nombre de dominio “mcrecauchajes.cl”, pretenda o tenga el ánimo de aprovecharse de la fama y prestigio de las marcas comerciales y nombres de dominio de la parte oponente, por lo que no se puede causar daño o lesión a la demandante de autos, si se ampara a Matta Álvarez Guillermo y Otra en su pretensión.

III.- Parte Resolutiva:

En mérito a lo señalado en la parte considerativa y de conformidad a principio de prudencia y equidad, resuelvo rechazar la demanda de oposición presentada por MC Donald`s Internacional Property Company Limited y acoger en definitiva la pretensión de Matta Álvarez Guillermo y Otra, Rut 50.341.030-3 y se le asigna el nombre de dominio “mcrecauchajes.cl”.

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 2 de autos.

Notifíquese a las partes mediante correo electrónico y a la Secretaría de NIC Chile, de igual forma.

Archívese 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, quienes autorizan la presente sentencia y firman conjuntamente con el suscrito.

Óscar Andrés Torres Zagal
Abogado
Juez Árbitro Arbitrador

Alejandra Loyola Ojeda

Cecilia Alcaine Abrigo