SENTENCIA cuartodelibra.cl Rol Nº 010-2011

Santiago, treinta y uno de marzo de dos mil once.

VISTOS:

Con fecha treinta de septiembre de dos mil diez, don Oscar Leonardo Espinoza Vera, a su vez contacto administrativo, domiciliado en Pasaje La Dehesa número quinientos treinta, Villa Alemana, Villa Alemana, solicitó ante NIC Chile la inscripción del nombre de dominio "cuartodelibra.cl"; con fecha quince de octubre de dos mil diez los señores McDonald's International Property Company Limited, representada por Sargent & Krahn, domiciliados en Avenida Andrés Bello número dos mil setecientos once, oficina mil setecientos uno, Las Condes, Santiago, cuyo contacto administrativo es doña Paula Benavides, Avenida Andrés Bello número dos mil setecientos once, piso diecinueve, Las Condes, Santiago, solicitaron, a su vez, ante NIC Chile la inscripción del nombre de dominio "cuartodelibra.cl", dando lugar a este proceso de acuerdo a lo establecido en el "Procedimiento de Mediación y Arbitraje", contenido en el anexo 1 de la "Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL".

Que mediante oficio de NIC Chile número trece mil seiscientos sesenta y dos, de dieciocho de enero de dos mil once, se designó a la suscrita como árbitro para la resolución del conflicto sobre asignación del referido nombre de dominio.

Que una vez aceptado el cargo de árbitro y jurado desempeñarlo en conformidad a la ley, se citó a las partes a una audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento. Según consta en autos, la resolución antes indicada fue notificada a NIC Chile, vía e-mail y a las partes por carta certificada al domicilio señalado al presentar su respectiva solicitud, el cual se entiende válido para todos los efectos legales según lo establece el artículo 11 de la Reglamentación pertinente.

Que a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento señalada, concurrió sólo la segunda solicitante por lo que no se produjo conciliación.

En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el N° 8, inciso cuarto del Anexo 1, sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

Que en dicho procedimiento se estableció un plazo para: que las partes presentaran sus argumentaciones y pretensiones, para traslados y un período de prueba.

Que en el período establecido para la presentación de argumentaciones y pretensiones sólo los señores McDonald's International Property Company Limited., hicieron uso de dicho plazo, acompañando en este mismo período la prueba en que fundaban dichas pretensiones;

Se dio traslado a don Oscar Leonardo Espinoza Vera, quien no hizo uso de él y no compareció en oportunidad alguna en el proceso;

Que comparecen los señores McDonald's International Property Company Limited, quienes solicitan tener presente su argumentación.

Se recibió la causa a prueba y se fijó como hecho sustancial, pertinente y controvertido: Existencia y hechos que constituyen el derecho alegado y se notificó a las partes de la resolución que recibió la causa a prueba, según consta en autos.

Que en el período establecido para la prueba sólo los señores McDonald's International Property Company Limited, hicieron uso de dicho plazo, acompañando la prueba en que fundaban dichas pretensiones;

Jacqueline Abarza T.

Juez Árbitro

Se citó a las partes a oír sentencia, con fecha dieciocho de marzo de dos mil once.

Que existe constancia en autos que los señores McDonald's International Property Company Limited pagaron la totalidad de los honorarios arbitrales.

Que en cuanto a las argumentaciones y pretensiones de las partes los señores McDonald's International Property Company Limited argumentan ser una empresa dependiente de McDonald's Corporation, cuyos inicios se remontan al año mil novecientos cuarenta y ocho. Que en el año mil novecientos cincuenta y cinco se abre el primer restaurante "McDonald's" en Des Plaines, en el estado de Illinois, Estados Unidos, creándose simultáneamente el sistema de franquicias. Señalan que la historia de McDonald'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 "CUARTO DE LIBRA" (Quarter Pounder) "McRoyal Deluxe", "Salads Plus" y "The Happy meal" o "Cajita Feliz", todos los cuales se han convertido en verdaderos emblemas de McDonald's Corporation alrededor del mundo. Que actualmente se ha convertido en la cadena más grande del mundo en su rubro, ofreciendo una gran variedad de sándwiches, bocadillos y otros productos de comida rápida. Destacan que el cuarto de libra con queso, es una hamburguesa, variante de las cheeseburgers, vendida de forma internacional por el restaurante de comidas rápidas "McDonald's". Que este fue inventado por Al Bernardin, dueño de una franquicia y ex Vicepresidente del departamento de desarrollo de nuevos productos de McDonald's Corporation en Fremont, California, en mil novecientos setenta y uno. De esta forma, puede concluirse que el sándwich comercializado por McDonald's Corporation efectivamente se distingue e identifica en el mercado nacional e internacional por medio de la expresión "cuarto de libra", cuya traducción al Inglés es, "Quarter Pounder", y que, es evidente la intención de don Oscar Leonardo Espinoza Vera de aprovecharse de su fama y notoriedad, produciendo toda clase de perjuicios, no tan solo al titular de la marcas, sino creando confusión en el publico consumidor.

Mencionan sus derechos marcarios como sigue: Registro Nº 600.232, "CUARTO DE LIBRA", denominativa, productos, clases 29 y 30; Registro Nº 889.629, "QUARTER POUNDER", denominativa, productos, clases 29 y 30. En el extranjero:Registro Nº 482233, "CUARTO DE LIBRA", denominativa, productos, clase 30, en México; Registro Nº 0886380, "MCDONALD'S CUARTO DE LIBRA", denominativa, productos, clase 30, en España; Registro Nº 0886381, "MCDONALDS CUARTO DE LIBRA", denominativa, productos clase 30, en España; Registro Nº 006818769, "QUARTER POUNDER", denominativa, productos, clase 30; Registro Nº 000015867, "QUARTER POUNDER", denominativa, productos, clase 30, en la Unión Europea; Registro Nº 1017498, "QUARTER POUNDER", denominativa, productos, clase 29, en Estados Unidos; Registro Nº 1017623, "QUARTER POUNDER", denominativa, productos, clase 29, en Estados Unidos.

Señalan, además, los criterios aplicables para conflictos de asignación de nombres de dominio, a saber: a) Titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio: pues cuenta con una familia de registros marcarios para la denominación "cuartodelibra" tanto en Chile como en el extranjero, los que además son efectivamente utilizados en el mercado; b) Creación intelectual del signo pedido: pues el signo "cuartodelibra" identifica y distingue tanto en Chile como en el extranjero a uno de sus más vendidos productos y así es reconocido por los usuarios de Internet; c) Notoriedad del signo pedido: ya que el signo "cuartodelibra" fue creado por McDonald's y ha sido éste quien le ha otorgado fama y prestigio en nuestro país y en el mundo, a tal nivel que el público consumidor asocia directa e inmediatamente dicha expresión a su producto; d) Mejor derecho para el uso empresarial legítimo: pues tienen registradas marcas en Chile que contienen la expresión solicitada y corresponde a un producto que real y efectivamente ha sido creado y comercializado por McDonald's e) Identidad: ya que se asocia la expresión directamente con McDonald's. f) Uso efectivo en Internet del signo: talvy como se puede constatar en www.mcdonalds.cl, o www.mcdonalds.com, sus sitios Web.

Jacqueline Abarza T.
Juez Árbitro

Concluyen señalando que por lo anteriormente expuesto queda de manifiesto el mejor derecho que poseen sobre el dominio en disputa, en relación a don Oscar Leonardo Espinoza Vera, quien no ha demostrado tener derecho alguno.

En el Derecho citan las normas contenidas en los Artículos 14, 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC-Chile; Artículos 6 Bis, 10 Bis El Convenio de París, promulgado en Chile mediante el Decreto Nº 425 del Ministerio de Relaciones Exteriores, y publicado en el Diario Oficial con fecha treinta de septiembre de mil novecientos noventa y uno; Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy "UDRP") desarrollada por la Corporación de Nombres y Números Asignados a Internet (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers "ICANN", El Informe Final de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI); y la jurisprudencia nacional en la materia, en especial el fallos sobre nombres de dominio: "viñasdelmaipo.cl" del veintiuno de mayo de dos mil seis.

Como fundamento de su argumentación acompañan: Impresión de una página obtenida desde la página Web de NIC Chile www.nic.cl, consulta sobre nombre de dominio "cuartodelibraahora.cl", impreso con fecha siete de febrero de dos mil once; Impresión de una página obtenida desde la página Web de NIC Chile www.nic.cl, consulta sobre nombre de dominio "micuartodelibraahora.cl", impreso con fecha siete de febrero de dos mil once; Impresión de una página obtenida desde la página Web de NIC Chile www.nic.cl, consulta sobre nombre de dominio "quierouncuartodelibraahora.cl", impreso con fecha siete de febrero de dos mil once; Impresión de una página obtenida desde la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, www.inapi.cl, consulta sobre Registro Nº 600.232, "CUARTO DE LIBRA", denominativa, productos, clases 29 y 30, impresa con fecha siete de febrero de dos mil once; Impresión de una página obtenida desde la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, www.inapi.cl, consulta sobre Registro Nº 889.629, "QUARTER POUNDER", denominativa, productos, clases 29 y 30, impresa con fecha siete de febrero de dos mil once; Impresión de dos páginas obtenidas desde la página Web www.impi.gob.mx, consulta sobre Registro Nº 482233, "CUARTO DE LIBRA", denominativa, productos, clase 30, en México, impresa con fecha siete de febrero de dos mil once; Documento de cinco páginas denominado "Datos del expediente", el cual contiene información relativa al Registro Nº 482233, "CUARTO DE LIBRA", denominativa, productos, clase 30, en México, sin fecha; Impresión de una página obtenida desde la página Web de la Oficina Española de Patentes y Marcas www.oepm.es, consulta sobre Registro Nº 0886380, "MCDONALD'S CUARTO DE LIBRA", denominativa, productos, clase 30, en España, impresa con fecha siete de febrero de dos mil once: Impresión de una página obtenida desde la página Web de la Oficina Española de Patentes y Marcas www.oepm.es, consulta sobre Registro Nº 0886381, "MCDONALDS CUARTO DE LIBRA", denominativa, productos clase 30, en España, impresa con fecha siete de febrero de dos mil once; Impresión de dos páginas obtenidas desde la página web de la Oficina de Registro de las Marcas, Dibujos y Modelos de la Unión Europea www.oamieuropa.eu, consulta sobre Registro N° 006818769, "QUARTER POUNDER", denominativa, productos, clase 30, en la Unión Europea, impresas con fecha siete de febrero de dos mil once; Impresión de tres páginas obtenidas desde la página Web de la Oficina de Registro de las Marcas, Dibujos y Modelos de la Unión Europea www.oamieuropa.eu, consulta sobre Registro Nº 000015867, "QUARTER POUNDER", denominativa, productos, clase 30, en la Unión Europea, impresas con fecha siete de febrero de dos mil once; Impresión de dos páginas obtenidas desde la página Web de United States Patent and Trademark Office www.tess2.upto.gov, consulta sobre Registro Nº 1017498, "QUARTER POUNDER", denominativa, productos, clase 29, en. Estados Unidos, impresas con fecha siete de febrero de dos mil once; Impresión de dos páginas obtenidas desde la página Web de United States Patent and Trademark Office www.tess2.upto.gov, consulta sobre Registro Nº 1017623, "QUARTER POUNDER", denominativa, productos, clase 29, en Estados Unidos, impresas, con fecha siete de febrero de dos mil once; Impresión de una página obtenida desde la página

Web de MCDONALD'S en Chile http://www.mcdonalds.cl, en donde destaca el uso de la expresión "cuarto de libra", impresa con fecha siete de febrero de dos mil once; Impresión de Web página obtenida desde la página de MCDONALD'S http://www.mcdonalds.com.uy, en donde destaca el uso de la expresión "cuarto de libra", impresa con fecha siete de febrero de dos mil once; Impresión de una página obtenida desde la página Web de MCDONALD'S en Argentina http://www.mcdonalds.com.ar/ en donde destaca el uso de la expresión "cuarto de libra", impresa con fecha siete de febrero de dos mil once; Impresión de una página obtenida desde la página Web www.wikipedia.org, consulta sobre la expresión "cuarto de libra", de McDonald's, impresa con fecha siete de febrero de dos mil once; Impresión de dos páginas obtenidas desde la página Web www.facebook.com, consulta sobre la expresión "cuarto de libra", de McDonald's, impresa con fecha siete de febrero de dos mil once; Impresión de dos páginas obtenidas desde la página Web www.google.cl, consulta sobre la expresión "cuarto de libra", impresas con fecha siete de febrero de dos mil once; Impresión de una página obtenida desde la página web www.ggpht.com, en donde aparece una fotografía en las cual destaca la expresión "cuarto de libra", impresa con fecha siete de febrero de dos mil once; Impresión de una página obtenida desde la página Web www.4.bp.blogspot.com, en donde aparece una fotografía en la cual destaca la expresión "cuarto de libra", impresa con fecha siete de febrero de dos mil once; Impresión de una página obtenida desde la página Web www.elrancahuaso.cl, en donde aparece una fotografía en la cual destaca la expresión "cuarto de libra", impresa con fecha siete de febrero de dos mil once; Impresión de una página obtenida desde la página web www.plataform.ak.fbcdn.net, en donde aparece una fotografía en la cual destaca la expresión "cuarto de libra", impresa con fecha siete de febrero de dos mil once; Impresión de una página obtenida desde la página Web www.4.bp.blogspot.com, en donde aparece una fotografía en la cual destaca la expresión "cuarto de libra", impresa con fecha siete de febrero de dos mil once; Copia de sentencia arbitral recaída sobre el nombre de dominio viñasdelmaipo.cl, de fecha veintiuno de mayo de dos mil seis; Individual de papel utilizado en las bandejas en los restaurantes McDonald's en en donde aparece una fotografía en la cual destaca la expresión "cuarto de libra", sin fecha.

Que los señores McDonald's International Property Company Limited solicitan tener presente que existe un desinterés evidente del parte de don Oscar Leonardo Espinoza Vera quien no ha defendido sus intereses sobre el nombre de dominio en disputa. Reiteran, que por su parte han acreditado la existencia de un vínculo y un interés real, concreto y legítimo, lo que significa un mejor derecho sobre el dominio

Que en el periodo probatorio los señores McDonald's International Property Company Limited reiteran, en parte de prueba todos y cada uno de los documentos acompañados durante el proceso.

CONSIDERANDO:

- 1.- Que consta en autos que don Oscar Leonardo Espinoza Vera tiene la calidad de primer solicitante puesto que pidió el dominio en cuestión en estos autos, en forma previa a los señores Mcdonald's Internacional Property Company Limited;
- 2.- Que de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 14, Inciso 1º de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, las normas pertinentes para la resolución de un conflicto de esta naturaleza son, las normas sobre abuso de publicidad, los principios de competencia leal y la ética mercantil, como los derechos válidamente adquiridos respecto de terceros;
- 3.- Que igualmente el Anexo 1 de la Reglamentación antes mencionada, que fija el Procedimiento de Mediación y Arbitraje, en su artículo siete, establece el carácter de

"arbitrador", de los árbitros competentes para la resolución de conflictos de esta naturaleza, lo que significa, en consecuencia, de acuerdo a nuestra legislación procesal civil, que el árbitro deberá resolver de acuerdo a lo que su prudencia y equidad le dictaren;

- 4.- Que, además, en materias de nombres de dominio, se ha desarrollado un principio resumido en la expresión inglesa "first come first served", en virtud del cual la solicitud previa en el tiempo prevalece sobre la solicitud posterior, excepto mala fe del solicitante previo;
- 5.- Que este principio, en opinión de este Tribunal, está consagrado, implícitamente, en el artículo 8, inciso 4, del ANEXO 1, sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje que establece: "Para el caso en que ninguna de las partes en conflicto comparezca a la audiencia, el árbitro emitirá una resolución que ordene que el dominio en disputa se asigne al primer solicitante, o que se mantenga su actual asignación, en caso de solicitud de revocación;
- 6.- Que en opinión de este sentenciador este principio no es exclusivo del sistema de nombres del dominio sino que está consagrado también en nuestro ordenamiento jurídico, en otras materias, tal es el caso, a título de ejemplo, el artículo 20 letra h) de la ley 19.039, Ley de Propiedad Industrial, que establece: "No podrán registrarse como marcas: h) aquellas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan confundirse con otras ya registradas o válidamente solicitadas con anterioridad...", donde consta que el legislador le da preferencia a una solicitud previa en el tiempo en relación con una solicitud posterior;
- 7.- Que no obstante lo expresado en el numerando precedente, este principio tiene excepciones que están consagradas en el mismo artículo ya mencionado y que están constituidas, en general, por casos en que el solicitante previo acredita un derecho o uso previo al de la solicitud prioritaria;
- 8.- Que este Tribunal, estima que este principio tiene aplicación en la especie, siempre que no sea posible resolver el conflicto en base a las normas ya citadas y siempre y cuando el solicitante posterior en el tiempo no acredite algún derecho, interés, uso o relación con el dominio en cuestión, que de acuerdo a las normas de prudencia de este sentenciador amerite dejar sin efecto el mencionado principio;
- 9.- Que, en consecuencia, en opinión de este sentenciador una vez presentadas las solicitudes respectivas por las partes, y para la aplicación de las normas mencionadas para la resolución del conflicto, éstas se encuentran en igualdad de condiciones y, el mencionado principio debe ser aplicado en forma residual, esto es, en caso que ninguna de las normas citadas pueda ser aplicada.
- 10.- Que respecto a las normas relativas al abuso de publicidad las que habiendo sido derogadas, esta referencia debe ser entendida como hecha a la ley que le sucede la Nº 19.733, sobre "Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo"-, los principios de competencia leal y ética mercantil, este Tribunal deduce que no existe infracción por ninguna de las partes en conflicto, puesto que no se ha acreditado en autos un hecho material que constituya dicha infracción;
- 11.- Que para determinar si existe infracción a derechos válidamente adquiridos, atendida la naturaleza de la materia en conflicto, se hace necesario determinar, a su vez, el interés de las partes respecto del dominio en cuestión;
- 12.- Que respecto del interés de la primera solicitante consta de los antecedentes que rolan en el proceso que habiendo sido notificada en tiempo y forma no ha realizado gestión alguna durante el curso del proceso, por lo que no ha acreditado relación con el dominio en cuestión aparte de haber presentado su solicitud en primer lugar;
- 13.- Que respecto del interés del segundo solicitante, consta de los antecedentes acompañados, no objetados, que es titular en Chile de la marca CUARTO DE LIBRA y de la expresión en inglés de la misma marca QUARTER POUNDER, para distinguir productos de las clases 29 y 30, del Clasificador Internacional de productos y Servicios para el Registro de Marcas, y que también la tiene registrada o solicitada como marca en el extranjero, incluido su país de origen Estados Unidos de Norteamérica, cuyo registro data del año 1975; que realiza numerosa publicidad al producto que distingue con su marca CUARTO DE LIBRA y que

TRIBUNAL ARBITRAL Jacqueline Abarza T. Juez Árbitro

admás tiene registrados en Nic Chile, los dominios curatodelibraahora.cl, micuartodelibraahora.cl y quierouncuartodelibraahora.cl, cuyas asignaciones datan de octubre del año 2010;

- 14.- Que, además, es dable en la especie considerar que si bien el conjunto "cuartodelibra", aparece como un concepto, no existe constancia en autos que un tercero haya usado esta expresión como una unidad denominativa con anterioridad al establecimiento de la misma por parte del segundo solicitante, por lo que este Tribunal deduce que es de su creación;
- 15.- Que el conflicto de autos se refiere a lo dispuesto en el artículo 10 de la Reglamentación pertinente y no es un conflicto de revocación
- 16.- Que, en consecuencia, este Tribunal prudencialmente estima que de asignarse el dominio cuartodelibra.cl, al primer solicitante no habiendo demostrado éste un interés o relación con el dominio, aparte de haber presentado su solicitud en primer lugar, se afectarían derechos adquiridos del segundo solicitante.

Que **POR ESTAS CONSIDERACIONES** y visto en lo dispuesto en el Reglamento para el Funcionamiento de Registro de Nombre del Dominio CL, anexo 1, Procedimiento de mediación y arbitraje, artículo 8, inciso 4, SE RESUELVE:

- 1.- Asígnese el nombre del dominio "cuartodelibra.cl", al segundo solicitante señores Mcdonald's Internacional Property Company Limited.
- 2.- Elimínese la solicitud de don Oscar Leonardo Espinoza Vera
- 3.- Que existiendo motivo plausible para litigar cada parte pagará sus costas

Notifíquese por carta certificada la presente resolución a las partes y a la Secretaría de NIC Chile, fírmese la presente resolución por el Arbitro y por las Testigos, doña Daniela Zamorano Montenegro y doña María Pía Bustos Álvarez en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 640, del Código de Procedimiento Civil y remítase el expediente a Nic Chile.

Daniela Zamorano M. Testigo

María Pía Bustos A.

Testigo