FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO

<macapple.cl>

- ROL 10451-

Santiago, 10 de diciembre de 2009

VISTOS,

PRIMERO: Que por oficio 10451 de 04 de marzo de 2009, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile -NIC Chile-, notificó al suscrito la designación como árbitro para resolver el conflicto planteado por la solicitud de asignación del nombre de dominio **<macapple.cl>**
SEGUNDO: Que el suscrito aceptó el cargo de árbitro para el cual había sido designado y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, lo cual fue debidamente notificado a las partes y a NIC-Chile por correo electrónico y por carta certificada, como consta en el expediente a fojas 4 y siguientes.
TERCERO: Que según aparece del citado oficio, son partes en esta causa como primer solicitante, Departamento Retail (Inversiones San Roberto S. A.). Rut: 76.616.080-3, Contacto: José Ignacio Porras Soto, Lyon 100 Local 30, Providencia, Santiago; como segundo solicitante MCDONALD´S INTERNACIONAL PROPERTY COMPANY LIMITED, RUT: 79.713.300-0, REP. SARGENT & KRAHN, Contacto: Paula Benavides, Av. Andrés Bello 2711, Las Condes, Santiago; y como tercer solicitante APPLE COMPUTER INC. (Estudio Federico Villaseca y Compañía), Rut: 78.169.860-1, Av. Alonso de Córdova 5151, 8º Piso, Las Condes, Santiago.
CUARTO: Que como consta a fojas 6, con fecha 05 de marzo de 2009, se tuvo por constituido el Tribunal Arbitral y se citó a las partes a una audiencia para convenir las reglas de procedimiento, para el día lunes 16 de marzo de 2009, a las 10:15 horas en la sede del Tribunal Arbitral, bajo apercibimiento de asignar al primer solicitante el dominio en disputa en caso de inasistencia de las partes.
QUINTO: Que como consta a fojas 10, con fecha 16 de marzo de 2009, se llevó a cabo la referida audiencia con la presencia de don Felipe Fernández González, en representación del segundo solicitante y de don Oscar Rodríguez Baeza en representación del tercer solicitante y del señor Juez Arbitro, no hubo conciliación, acordándose las Bases del Procedimiento Arbitral.
SEXTO: Que como consta a fojas 34, con fecha 18 de marzo de 2009, este Tribunal Arbitral declaró abierto el periodo de respuestas por el término de 10 días hábiles venciendo en consecuencia el día 01 de abril de 2009.
SÉPTIMO: Que como consta a fojas 35, con fecha 01 de abril de 2009, doña Carmen Paz Álvarez Enríquez, en representación del segundo solicitante, presentó demanda de asignación de nombre de dominio cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:
a) Que el segundo solicitante es una empresa dependiente de MC DONALD'S CORPORATION, cuyos inicios se remontan al año 1948 cuando los hermanos "MC Donald" introdujeron la comida rápida al mercado.
b) 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 "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.
c) Que MCDONALD'S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LIMITED es titular de una serie de nombres de dominio con el objetivo de que los usuarios puedan fácilmente acceder a información relativa a este solicitante al vincularlo con las siglas "MC" y "MAC", como por ejemplo, macdonalds.cl, mcdonaldschile.cl, mcdonalds.cl, macentrega.cl, macfoods.cl, macpollo.cl, macretailstore.cl.
d) Que de la simple observación de esta lista de dominios se puede concluir que el segundo solicitante utiliza en forma profusa las expresiones "MAC" y "MC" indistintamente para darse a conocer a través de Internet. Ello se debe a que ambos signos son fonéticamente idénticos y no existe entre ellos una diferenciación tal que permita distinguirlos. En efecto, ambas expresiones son asociadas al segundo solicitante, por los usuarios de Internet y el público consumidor nacional e internacional.
e) Que los nombres de dominio antes individualizados son una evidencia concluyente del mejor derecho de MC DONALD'S INTERNACIONAL PROPERTY COMPANY LIMITED, sobre el nombre de dominio en disputa, toda vez que estos se estructuran sobre la expresión "MAC". En efecto, cuenta con una serie de nombres de dominio que se estructuran sobre la base de dicha expresión, antecedida o secundada por otra palabra de orden genérico como es el caso del dominio en disputa "macapple.cl".
f) Que, los demandados al solicitar el nombre de dominio "macapple.cl", dan cuenta de su intención de aprovecharse de la fama y notoriedad que ha obtenido el segundo solicitante a través de los años, desviando a la audiencia y usuarios de Internet los que al enfrentarse a este nombre de dominio pensarán con toda lógica que pertenecen a la MC DONALD'S.
g) Que MC DONALD'S INTERNACIONAL PROPERTY COMPANY LIMITED, cuenta con numerosas marcas, como parte de la estrategia para llegar a diferentes sectores del mercado y a la mayor parte del público consumidor, las cuales se encuentran registradas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial. Dichas marcas se estructuran sobre la base de la expresión "MC" o "MAC", como son, entre muchas otras, las siguientes, Registro Nº 586.534, "AUTO MAC", denominativa, para distinguir servicios en clase 42; Registro Nº 607.132 "AUTO MAC", denominativa, para distinguir productos en clases 29 y 30, Registro Nº 556.261, "BIG MAC", denominativa, para distinguir productos en clases 29 y 30, Registro Nº 638.185, "BIG MAC", denominativa, para distinguir servicios en clase 42.
h) Que el segundo solicitante, es titular de una serie de registros marcarios tanto a nivel nacional como internacional, que protegen el signo "MAC" y "MC" para productos y servicios relacionados con cafetería y pastelería en general, tal y como evoca el nombre de dominio en disputa macapple.cl. Algunos de ellos son: Registro Nº 639.932, "MCCAFE", denominativa, para distinguir productos en clase 32, Registro Nº 639.933, "MCCAFE", denominativa, para distinguir productos en clase 30, Registro Nº 639.934, "MCCAFE", denominativa, para distinguir productos en clase 29; Registro Nº 633.593, "MCCAFE", denominativa, para distinguir servicios en clase 42, Registro Nº 741.592, "MC DONUT", denominativa, para distinguir productos de la clase 30, Registro Nº 714.731, "MCCROISSANTS", denominativa, para distinguir productos en clase 30, Registro Nº 687.975, "MCMUFFIN", denominativa, para distinguir productos en clase 30, Registro Nº 692.611, "MCSUNDAE", denominativa, para distinguir productos en clase 29, Registro Nº 545.142, "MCFLURRY", denominativa, para distinguir productos en clase 29, Registro Nº 738.027, "MC DONALD'S", denominativa, para distinguir servicios en clase 43; Registro Nº 581.373, "MC DONALD'S", denominativa, para distinguir establecimiento comercial en clases 29, 30, 32, 33 y 34, en las regiones I, II, IV, VIII.

i) Que la expresión “MC” y “MAC”, fonéticamente idénticas entre ambas, son asociadas en el mundo entero por los usuarios de Internet y consumidores en general con el segundo solicitante.
j) Que MC DONALD’S. INTERNACIONAL PROPERTY COMPANY LIMITED, es titular de una serie de marcas comerciales relacionadas con productos y servicios de cafetería, muchas de ellas relacionadas con postres, dulces y helados al igual que el nombre de dominio en disputa, todos ellos estructurados sobre la expresión “MC” o “MAC”, fonéticamente iguales y ambos asociados y utilizados por el segundo solicitante, en Internet y el mercado.
k) Que dentro de la gran variedad de productos de cafetería que MC DONALD’S tiene, se encuentra el conocido “APPLE PIE” el cual fue uno de los primeros productos de cafetería y postres elaborados creado por este solicitante. Asimismo, se encuentran los “APPLE DIPPERS” y las “MANZANAS”, las cuales se venden en diversos locales de distintos países a lo largo de todo el mundo, según se analizará a continuación.
l) Que estas preparaciones han adquirido fama en Latinoamérica por su venta en lugares como los restaurantes de comida rápida, tales como McDonald's, y por su uso en televisión para efectos cómicos en la repetida broma del pastel lanzado a la cara o rostro.
m) Que idéntica situación ocurre con los denominados “APPLE DIPPERS”, uno de los nuevos productos lanzados al mercado por MC DONALD’S y que tiene por objeto diversificar sus productos a todos los sectores del mercado. Corresponden a trozos de manzanas las cuales son cultivadas en huertos, posteriormente lavadas y cortadas en rodajas en una planta procesadora y remojadas en Vitamina C para preservar su frescura y evitar que tomen color marrón. No se usa ningún conservante artificial.
n) Que resulta evidente el mejor derecho y vinculación efectiva que existe entre la expresión “MACAPPLE” y MC DONALD’S. INTERNACIONAL PROPERTY COMPANY LIMITEDE dado el BAKED APPLE PIE se trata de uno de los productos dulces más importantes que MC DONALD’S comercializa, conjuntamente con los “APPLE DIPPERS” y la fruta “manzana” o “apple”.
En este sentido, parece claro el error y confusión en que incurrirán los usuarios de Internet y público consumidor en general al enfrentarse al nombre de dominio “macapple.cl”, ya que ambas expresiones se encuentran íntimamente ligadas a los productos en comento y a MC DONALD’S.
ñ) Que la similitud entre el nombre de dominio en disputa y el producto, marcas y nombres de dominio es evidente según se analiza a continuación: BAKED APPLE PIE, APPLE DIPPERS, MACAPPLE.CL, AUTO MAC.CL, AUTO MAC.
o) Que en el derecho comparado, y por cierto en los últimos años también por la uniforme jurisprudencia en nuestro país, se ha efectuado una inmediata y lógica relación entre los nombres de dominio y las marcas comerciales, en razón de lo anterior, la resolución de los conflictos por asignación de nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros, en atención a la titularidad de registros marcarios para el signo pedido como nombre de dominio.
p) Que la Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio desarrollada por la Corporación de Nombres y Números Asignados a Internet. Dicha política reconoce como criterio fundamental para la resolución de dichos conflictos, la titularidad de registros marcarios idénticos o similares con el dominio en cuestión.
q) Que el Informe Final de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, así como las Opiniones del Panel OMPI Sobre Ciertas Preguntas Relacionadas con el UDRP, establecen que en el procedimiento de revocación de un nombre de dominio se deben considerar circunstancias tales como que el dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca comercial, que el titular del dominio no tenga derechos o intereses legítimos sobre él, o cuando se ha registrado el dominio de mala fe.

r) Que por otra parte, los criterios antes enunciados han sido recogidos por los artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC-Chile. En particular, el artículo 22 del referido reglamento, en su primer párrafo, letra a), señala que: "*Art. 22.- será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe.*
La inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva cuando se cumplan las tres condiciones siguientes:
Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido."
s) Que si se asignara el nombre de dominio al demandado se estaría produciendo una inevitable dilución de la reconocida marca del segundo solicitante, además de causar confusión a los usuarios que desearan ingresar al nombre de dominio "MACAPPLE.CL" pensando que se trata del sitio Web del segundo solicitante.
t) Que es de toda lógica y justicia que quien ha creado una denominación, en este caso la de un producto de cafetería o confitería con lo es el "BAKED APPLE PIE" o "APPLE DIPPERS" de MC DONALD'S, pueda ampararla y protegerla de terceros que se pretenden aprovechar de ella, toda vez que pese a las cuantiosas sumas invertidas en infraestructura, personal y otra serie de bienes tangibles, el nombre con el cual es conocido dicho producto y mediante el cual se comercializan sus productos constituye una de sus estrategias comerciales más importantes.
u) Que el Criterio de la Notoriedad del Signo Pedido, postula que el titular de un nombre de dominio debe ser la parte que les ha conferido a los mismos, fama, notoriedad y prestigio. Este criterio, además, indica que cuando una marca alcanza los caracteres de fama, notoriedad y prestigio su campo de protección debe ampliarse, para evitar confusiones en el mercado y un aprovechamiento de ella por parte de terceros, lo que se apoya en lo establecido en el Convenio de París que será señalado en el apartado D) de esta presentación.
v) Que del Convenio de París, se desprende que las marcas famosas y notorias, como es el caso de la marca del segundo solicitante, correspondiente a la expresión "MC" o "MAC" sobre la cual se estructura el nombre de dominio "MACAPPLE.CL", han de protegerse especialmente por los países miembros de la Unión, toda vez que de su explotación no autorizada se deriva, por un lado la dilución del poder distintivo intrínseco de dichas marcas y por otro, el aprovechamiento de una notoriedad ajena para promocionar servicios que no han contribuido a la creación de dicha notoriedad, con los consecuentes perjuicios que ello acarrea al titular de la marca famosa y notoria.
w) Que el criterio del mejor derecho por el uso empresarial legítimo, postula que tendrá un mejor derecho sobre un nombre de dominio indicativo de algún producto o servicio, el solicitante que efectivamente ofrezca dichos productos y servicios. Pues bien, ha sido el segundo solicitante quien utiliza expresiones gráfica y fonéticamente idénticas al nombre de dominio en disputa "MACAPPLE.CL" para identificar y distinguir sus productos tanto en el mercado chileno como extranjero.
x) Que el criterio de la identidad establece que corresponderá asignar el nombre de dominio en conflicto a la persona o entidad cuya marca, nombre, u otro derecho o interés pertinente sea idéntico o muy similar al mismo, por lo que el dominio en disputa debe ser asignado a este solicitante, ya que es titular de una familia de marcas reconocidas que se estructuran sobre las siglas "MC" o "MAC", seguidas o antecedidas de palabras de orden genérico que adquieren identidad y distintividad únicamente al vincularlas con las siglas con las cuales se identifica a MC DONALD'S. INTERNACIONAL PROPERTY COMPANY LIMITED.

y) Que para respaldar sus dichos el segundo solicitante ha acompañado los siguientes documentos en la forma legal correspondiente.
1. Copias del documento de en que se da cuenta de la titularidad de MC DONALD'S. INTERNACIONAL PROPERTY COMPANY LIMITED, respecto de los nombres de dominio indicados en su presentación. 2. Copia de los certificados de registro marcario individualizados en el Nº 3 de su presentación. 3. Dos impresiones que dan cuenta del uso por parte del segundo solicitante de la expresión "MAC". 4. Impresión del sitio web wikipedia.org donde se señala que cadenas de comida rápida, como MC DONALD'S, venden postres o tortas como los "PIE". 5. Impresión del sitio web www.viewpoints.com donde se insertan varios comentarios sobre el postre "BAKED APPLE PIE" de MC DONALD'S. 6. Impresión del sitio Web www.guardian.co.uk, en donde destaca la utilización de manzanas en la producción de postres de MC DONALD'S como el famoso "apple pie". 7. Impresión del sitio Web www.cockeyed.com, en donde aparece un testimonio de consumidores "amantes del apple pie" de MC DONALD'S. 8. Impresión de un aviso publicitario del Baked Apple Pie de MC DONALD'S. 9. Impresión del sitio Web www.nutritiondata.com, en donde aparece la información nutricional del postre "Apple Pie" de MC DONALD'S. 10.- Impresión de fotografías del Mac Donald's apple pie, desde el sitio Web www.flickr.com, 11.- Impresión del sitio Web www.ccytsao.com/friedapplepieboxes.12.- Impresión del sitio Web www.ccytsao.com/friedapplepie. 13.- Impresión del sitio Web www.astray.com, en donde aparece la receta del apple pie de MC DONALD'S. 14.- Impresión del sitio Web www.mcdonalds.com, en donde aparece una lista de ingredientes que se utilizan en la preparación de los productos MC DONALD'S, entre ellos las manzanas. 15.- Impresión del sitio Web www.mcdonalds.com. 16.- Impresión del sitio Web www.mcdonalds.com. 17.- Impresión del sitio Web http://calorielab.com/news/wp-images/post-images/mcdonalds-apple-dippers.jpg. 18.- Impresión del sitio web blog.stayfreemagazine.org, en donde destaca el Apple Dipper de MC DONALD'S como un componente nutritivo dentro del menú. 19.- impresión del sitio web www.macdonalds.cl. 20.- Copia del fallo recaído en el caso del nombre de dominio viñasdelmaipo.cl.
OCTAVO: Que como consta a fojas 240, con fecha 08 de abril de 2009, este Tribunal arbitral, tuvo por presentada la demanda de asignación de nombre de dominio por doña Carmen Paz Álvarez Enríquez, en representación del segundo solicitante, y tuvo por acompañados los documentos con citación.
NOVENO: Que como consta a fojas 241, con fecha 01 de abril de 2009, don Max Federico Villaseca Molina, en representación del tercer solicitante, presentó demanda de asignación de nombres de dominio cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:
a) Que a diferencia de lo que ocurre en el ámbito de los registros marcarios, los nombres de dominio son únicos y, como tales, sólo pueden ser otorgados a un único prestador, mientras que una misma marca comercial puede ser concedida a diversos titulares en tanto se refieran a clases distintas del Clasificador Marcario Internacional de Niza.
b) Que la doctrina nacional y extranjera plasmada hoy en la jurisprudencia nacional ha considerado que la relación entre nombres de dominios y marcas comerciales es estrecha, y por ende, la resolución de los conflictos por asignación de nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros criterios, en atención a la titularidad de registros marcarios para el signo pedido como dominio.
c) Que para este caso, no queda sino buscar las normas que pueden aplicarse para su resolución. Sin duda alguna las más importantes son las dadas por las reglas de la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, y a nivel local, y por analogía, las normas de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL de NIC CHILE, la Ley Nº 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 con fecha 30 de septiembre de 1991.
d) Que la Política Uniforme de Resolución de conflictos (Uniform Domain Name Disputed Resolution Policy UDRP) desarrollada por la Corporación de Nombres y Números Asignados a Internet.
Que dicha política reconoce como aspecto fundamental para la resolución de dichos conflictos, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestión. En efecto, en su titulo preliminar dicha normativa señala que se considerarán como fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de dominios si el nombre de dominio es idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de la cual la parte demandante tiene derechos.
f) Que APPLE COMPUTER INC, es una empresa estadounidense de tecnología informática, fundada en 1976, tuvo un rol prominente en la revolución informática de los años 70 con su computadora Apple II. Sus inicios son poco menos que curiosos. Tanto Steve Jobs como Stephen Wozniak, los fundadores de la firma, eran dos grandes aficionados a la electrónica en general y a la informática en particular.
g) Que de esta afición surgió su primera computadora, la APPLE 1 y luego el Apple II, marcando un hito en su momento y definiendo lo que debía ser una computadora personal en aquella época. Luego, surge una nueva generación de dispositivos y nuevas propuestas: iMAC, MAC G3, IMAC G4, IMAC G5, POWER MAC G5, etc. De esta manera, Apple se ha posicionado como una empresa líder en el mercado y, asimismo expandiéndose a la tecnología de la telefonía celular y al mundo de la música y video.
h) Que el tercer solicitante es titular de la marca comercial Mac y Apple, por tanto el concepto en disputa le pertenece, como se infiere de los siguientes registros marcarios, a saber; 595.692, marca MAC, clase 9, 731.282, marca MAC MINI, clase 9; 794.076, marca MAC PRO, clase 9, 765.333, marca MACBOOK, clase 9, 617.093, marca MACC, clase 9, 774.863, marca MACEXPO, clase 16, 774.864, marca MACEXPO, clases 35 y 41, 531.223, marca MACINTOSH, clases 9, 643657, marca APPLE, clase 38, 648.032, marca APPLE, clase 9, 671.202, marca APPLE, clase 9, 715.232, marca APPLE, clases 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 718.152, marca APPLE, clases 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34.
i) Que es evidente la propiedad que tiene mi cliente sobre este signo, lo que le confiere el poder más amplio y, lo faculta para apropiarse, en forma exclusiva, de todas las utilidades que el bien es capaz de proporcionar.
j) Que su propiedad se encuentra amparada por nuestra carta fundamental en su artículo 19 N° 25 y por el Código Civil en su artículo 584, ya que garantiza al individuo el derecho de propiedad intelectual e industrial, el cual detenta este solicitante y, mediante esta presentación reivindica su mejor derecho de inscribir el dominio sub-lite.
k) Que la fama y notoriedad alcanzada por dicha marca, se debe entre muchas cosas a la calidad del producto y a una ingente inversión publicitaria que se realiza cada año, por ende, cualquier semejanza con el signo del tercer solicitante en Internet llevaría a confusiones innecesarias a los consumidores, provocándole perjuicios económicos, beneficiando como consecuencia de ello en forma ilegítima a un tercero.
l) Que APPLE COMPUTER INC., tiene, sin duda alguna, el mejor derecho respecto del nombre de dominio y, por ende, corresponde que éste le sea asignado en definitiva, en detrimento de la pretensión de la contraria, que no tiene relación alguna con el nombre pedido a registro, por lo que no puede ni podrá acreditar ningún derecho, ni societario ni marcario, que apoye su pretensión.
m) Que el tercer solicitante, es quien cumple con todos los criterios establecidos en las normas UDRP, a saber, criterio de la titularidad de Marcas Comerciales, notoriedad del signo pedido, criterio de la buena fe, y mejor derecho, por tanto sería él quien al solicitar el

nombre de dominio *sub lite*, lo ha hecho amparado en los principios más estrictos del llamado “fair use”, de la ética y buenas costumbre mercantiles y del mejor derecho que le asiste para obtener que le sea asignado el dominio sublime.
n) Que no existiendo motivos plausibles por parte de la contraria para inscribir la solicitud competitiva, ya que, es evidente su mala fe al trata de utilizar sin el consentimiento del tercer solicitante y espuriamente una expresión renombrada; y en virtud de las normas que gobiernan el procedimiento de arbitraje establecidas en el Reglamento de Nic Chile y, disposiciones generales consagradas en el Código de Procedimiento Civil artículos 138 y siguientes, solicita condenar al primer solicitante al pago de las costas procesales y personales incurridos por esta parte en el proceso.
ñ) Que para respaldar sus dichos el tercer solicitante acompañó los siguientes documentos en la forma legal correspondiente: 1. Registros marcarios citados en el cuerpo de su escrito. 2. Diferente publicidad en el sitio apple.com. 3. Buscador de Google. 4. Historia de apple.
DÉCIMO: Que como consta a fojas 272, con fecha 08 de abril de 2009, este Tribunal Arbitral, tuvo por presentada la demanda por parte de don Max Villaseca Molina, en representación del tercer solicitante, asimismo tuvo presente su solicitud de condenación en costas y por acompañados los documentos con citación.
DÉCIMO PRIMERO: Que como consta a fojas 273, con fecha 08 de abril de 2009, este Tribunal Arbitral declaró abierto el periodo de respuestas por el término de 05 días hábiles, venciendo en consecuencia el día 16 de abril del presente año.
DÉCIMO SEGUNDO: Que como consta a fojas 274, con fecha 15 de abril de 2009, don Bernardo Serrano Spoerer, en representación del tercer solicitante, evacuó el traslado conferido por este Tribunal, cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:
a) Que a los actores comerciales les asiste el derecho a “capitalizar” su trayectoria comercial, como justo tributo al desarrollo de actividades honestas, creativas y emprendedoras, cuya protección legal en definitiva se traduce en una protección del bien común.
b) Que esta disquisición, que apela a los principios básicos del derecho económico, resulta esencial para entender la pretensión de este solicitante y, se traduce en un firme y radical llamado a que una realidad como la Internet no puede quebrar o negar principios esenciales del actuar económico humano de un día para otro; y de esta manera vulnerar derechos marcarios radicados por parte de APPLE COMPUTER INC., sobre la expresión “MAC®” y “APPLE®”.
c) Que este solicitante, es una compañía líder en el mercado mundial en tecnología informática.
d) Que el nombre de la firma nos remonta inmediatamente al inicio del computador personal; APPLE I, APPLE II; y su evolución: IMAC, MAC G 3, IMAC G4, IMAC G5, Power MAC G5.
d) Que el signo MAC corresponde a la abreviación de la palabra MACINTOSH, cuyo lanzamiento fue a partir del 22 de enero de 1984.
e) Que este solicitante tiene inscrito el dominio apple.com y apple.cl, donde se pueden apreciar los diferentes productos que este ofrece.
f) Que es evidente la existencia de una identidad gráfica y fonética del dominio solicitado con las marcas comerciales y nombres de dominios inscritos por APPLE COMPUTER INC; siendo las solicitudes de las partes demandadas inscripciones contrarias a los principios básicos contemplados en la Reglamentación de los nombres de dominios.
g) Que para respaldar sus dichos en tercer solicitante acompañó los siguientes documentos con citación. Copias de publicidad de los conceptos apple y mac.

DÉCIMO TERCERO: Que como consta a fojas 302, con fecha 22 de abril de 2009, este Tribunal Arbitral, tuvo por evacuado el traslado por don Bernardo Serrano Spoerer, en representación del tercer solicitante y tuvo por acompañados los documentos con citación.
DÉCIMO CUARTO: Que como consta a fojas 303, con fecha 16 de abril de 2009, don Eduardo Lobos Vajovic, en representación del segundo solicitante evacuó el traslado conferido por este Tribunal, cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:
a) Que en la presentación del tercer solicitante de autos se incurre en una serie de imprecisiones toda vez que pretende invocar un supuesto mejor derecho sobre el nombre de dominio disputado fundado en criterios que para el caso particular de autos, es necesario realizar una serie de precisiones.
b) Que según consta en la base de datos de NIC Chile así como en el Acta de Comparendo de autos, son partes de este procedimiento en calidad de primer solicitante INVERSIONES SAN ROBERTO S. A., en calidad de segundo solicitante, siendo el tercer solicitante, APPLE COMPUTER INC.
c) Que el primer solicitante, no ha defendido sus intereses sobre el nombre de dominio macapple.cl en ninguna de las oportunidades procesales que al efecto se han fijado en este procedimiento. En este sentido, es necesario hacer presente que el criterio "*first come, first served*" en el cual se podría haber fundamentado la única defensa del primer solicitante no es un principio absoluto e incluso, cada vez con más fuerza, tanto la doctrina como la jurisprudencia se inclinan a utilizarlo como un criterio de última ratio, esto es, que sólo una vez que se genera el conflicto de asignación de nombres de dominio y los solicitantes encuentran en una situación de igualdad, sólo sobre esa base se debe analizar cuál de las partes tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto, pudiendo utilizarse como criterio de asignación el de "*first come, first served*".
d) Que esta inactividad de su parte debe ser considerada como un manifiesto desinterés en el nombre de dominio en disputa. Este criterio ha sido sostenido en algunos fallos arbitrales como el de fecha 30 de enero de 2009 recaído sobre el nombre de dominio "neptun.cl" se dispuso que "teniendo en especial consideración la inactividad procesal del primer solicitante y demandado de autos" se procedía a asignar dicho nombre de dominio al segundo solicitante.
e) Que en cuanto a la presentación del tercer solicitante, ésta se funda única y exclusivamente en la supuesta titularidad de dos marcas comerciales, las que unidas darían lugar al nombre de dominio disputado.
f) Que si bien el criterio de asignación de nombres de dominio fundando en marcas comerciales es importante, no es el único criterio de asignación sobre todo cuando nos encontramos frente a un dominio que evoca precisamente un producto de otra empresa cuyo giro es diametralmente opuesto al protegido o distinguido por las marcas de la otra parte, en el caso particular de autos, del tercer solicitante.
g) Que las marcas invocadas por el tercer solicitante de autos tienen por objeto distinguir según se observa *"computadores; software de sistema de operación de computador y software de computador*" o "*servicios de telecomunicaciones; comunicación por computador, intercomunicación por computador, servicios de telex, telegrama y teléfono; servicios de arriendo y alquiler de aparatos de telecomunicaciones, de transmisión de mensajes y comunicaciones y de casillas electrónicas; servicios de tablero de noticias electrónico; consultorio sobre comunicaciones; servicios de fax, de transmisión y recolección de mensajes; transmisión de datos y de información por medios electrónicos, computacionales, por cable, radio, teleimpresor, teletipo, correo electrónico, fax, televisión, microondas, haz de láser, satélite de comunicaciones u otros medios de comunicaciones; difusión o transmisión de programas de radio y televisión; servicios de tiempo compartido para aparatos de comunicación; proporcionar acceso de telecomunicaciones y enlaces a base de datos computacionales y la Internet*". Vale decir,

en nada se relacionan los ámbitos de protección con la identificación que tiene el nombre de dominio “MACAPPLE.CL” justamente con un producto de MC DONALD’S.
h) Que esto se ha reconocido por la jurisprudencia al sostenerse por ejemplo en la sentencia recaída en el nombre de dominio IMCHILE.CL., que “*la oponente invoca como fundamento la titularidad de marcas, olvidando que al citar dicha realidad jurídica debe hacerlo en toda su extensión conceptual, es decir abarcando la dimensión de la “especialidad” intrínsecamente inherente a los signos marcarios. En esa línea, si bien es cierto y le consta a este tribunal, que existen dichos registros marcarios, por otro lado, del análisis de las coberturas no se advierte ni un asomo de potencial de confusión dada la radical diferencia en las coberturas. Así las cosas, esta disputa resultaría impensable si analizará desde la legislación marcaria dada la operatividad del principio de la especialidad que descarta cualquier asomo de mala fe o confusión cuando las coberturas son diversas*”.
i) Que este solicitante, tiene registrada una familia de registros marcarios que si se encuentran íntimamente relacionados con el nombre de dominio disputado, entre los cuales se encuentran, los siguientes, Registro Nº 633.593, “MCCAFE”, denominativa, para distinguir “*servicios prestados o asociados con (1) la operación y el franchising de restaurantes y otros establecimientos o instalaciones que se ocupan de la provisión de alimentos y bebidas preparados para el consumo; (2) preparación de alimentos para llevar; (3) el diseño de tales restaurantes, establecimientos e instalaciones*”, en clase 42, Registro Nº 741.592, “MC DONUT”, denominativa, para distinguir “*sandwiches, sandwiches de carne, de cerdo, de pescado y de pollo, galletas, pan, tortas, bizcochos, chocolate, café, sucedáneos de café, te, mostaza, cuaquer, pasteles, salsas, condimentos, azúcar, confites*” en clase 30, Registro Nº 714.731, “MCCROISSANTS”, denominativa, para distinguir “*sandwiches, sandwiches de carne, de cerdo, de pescado y de pollo, galletas, pan, tortas, bizcochos, chocolate, café, sucedáneos de café, te, mostaza, cuaquer, pasteles, salsas, condimentos, azúcar, confites*” en clase 30, Registro Nº 692.611, “MCSUNDAE”, denominativa, para distinguir “*alimentos preparados a base de carne, cerdo, pescado y aves; frutas y legumbres en conserva y cocinados; huevos, queso, leche, preparaciones lácteas, pickles, postres*” en clase 29, Registro Nº 545.142, “MCFLURRY”, denominativa, para distinguir “*alimentos preparados de productos carneos, de cerdo, pescado y aves; sándwiches de carne, pescado, cerdo y pollo; frutas y legumbres en conserva; huevos, queso, leche, preparaciones lácteas, pickles, postres*” en clase 29, Registro Nº 687.975, “MCMUFFIN”, denominativa, para distinguir “*sandwiches, panes, tortas y galletas para el desayuno*”.
j) Que quien posee un mejor derecho sobre el nombre de dominio “MACAPPLE” es MC DONALD’S. Los consumidores enfrentados a dicho dominio razonaran lógicamente que al tratarse de una expresión evidentemente asociada a las marcas de este solicitante, esto es el prefijo “MC”, fonéticamente idéntico a “MAC”, seguido de una expresión evocativa de un postres o servicios de café o desayuno), a los productos que efectivamente se comercializan en el mercado, y virtualmente idéntico a nombres de dominio actualmente registrados a nombre del segundo solicitante, contendrá información relativa a la fruta o desayuno “APPLE” o “MANZANA” que comercializa “MC DONALD’S”.
k) Que el tercer solicitante señala que otro argumento para sostener un supuesto mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa es que “*el hecho que se comercializa productos con el termino Apple y Mac*”.
l) Que en caso alguno esta parte desconoce que tiene registrada marcas comerciales o que comercializa productos relacionados con dichas marcas. Sin embargo, es vital para resolver la asignación del nombre de dominio “macapple.cl” distinguir y entender que la sumatoria de dos o más marcas comerciales no es suficiente para poder argumentar que se tiene un mejor derecho sobre un nombre de dominio determinado.

m) Que debe tenerse en especial consideración los principios de la equidad y la prudencia en los que se basa este procedimiento, toda vez que es claro que el criterio de la suma de criterios marcarios resulta demasiado simple para asignar un nombre de dominio atendido el conflicto de esta naturaleza.
n) Que este solicitante en relación al segundo solicitante tiene en su favor el principio "*First come, first served*".
o) Que en el primer otrosí de su presentación el segundo solicitante observó los documentos acompañados por el tercer solicitante en los siguientes términos: respecto de los documentos signados con los números 1, 2, 3 y 4 de la presentación se observan por no estar relacionados con el nombre de dominio en disputa, toda vez que versan sobre dos expresiones que unidas no permiten vincular a quien supuestamente se identifica con las mismas.
p) Que para respaldar sus dichos el segundo solicitante acompañó los siguientes documentos en la forma legal correspondiente:
1. Impresión de fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio IMCHILE.CL
DÉCIMO QUINTO: Que como consta a fojas 311, con fecha 22 de abril de 2009, este Tribunal Arbitral, tuvo por evacuado el traslado por don Eduardo Lobos Vajovic, en representación del segundo solicitante, y tuvo por acompañados el documento con citación.
DÉCIMO SEXTO: Que como consta a fojas 312, con fecha 30 de abril de 2009, don José Ignacio Porras Soto, en representación del primer solicitante hizo presente a este Tribunal lo siguiente:
a) Que Inversiones San Roberto S.A., es una sociedad cuyo giro consiste en importaciones, arriendo de vehículos, exportaciones, inversiones y en general en administración y prestación de servicios empresariales.
b) Que es dueña de la marca comercial DIGITALSTOCK y del dominio de internet www.digitalstock.cl.
c) Que a través de Digital Stock, Inversiones San Roberto S.A., comercializa, distribuye e importa artículos electrónicos computacionales y sus accesorios, dentro de esto es distribuidor autorizado de TALLARD CHILE quien es mayorista a nivel mundial de productos APPLE e importador de accesorios de la misma marca.
d) Que en este sentido, no existiría confusión alguna, ni de la manera más remota, respecto de la marca e imagen corporativa del segundo solicitante MAC DONALD`S.
e) Que el segundo solicitante del dominio MACAPPLE.CL, funda su solicitud en argumentos tales como el mejor derecho de que goza para el dominio señalando que es titular de una serie de nombres en que se incluye la palabra MAC o MC, estableciendo que de la simple observación de esa lista de dominios se puede concluir que utiliza en forma profusa las expresiones "MAC" y "MC" indistintamente para darse a conocer a través de Internet.
f) Que señala que ello se debe a que ambos signos son fonéticamente idénticos y no existe entre ellos una diferenciación tal que permita distinguirlos, pero lamentablemente para las pretensiones del segundo solicitante, las expresiones en dominios de Internet consisten en expresiones graficas y no fonéticas, y a mayor abundamiento, no es dueño, el segundo solicitante, de la marca MACAPPLE, por lo cual, no puede solicitar amparo de su derecho de dominio sobre una marca inexistente.
g) Que para graficar la carencia de los fundamentos de las pretensiones del segundo solicitante, podemos vislumbrar que funda dichas pretensiones en una interpretación extensiva, inclusive abusiva, de la mezcla de una parte grafica de su marca con un ingrediente de uno de los productos de la inmensa variedad que comercializa.
h) Que resulta tan absurda la pretensión del segundo solicitante de extender en forma inadecuada el mix de elementos que podrían llevar al usuario a la conclusión de que el

dominio MACAPPLE podría producir confusión con su marca y los productos que comercializa, que argumenta que MAC DONALD`S COMPANY, también comercializa manzanas en sus locales, lo cual, se podría interpretar, que por ese solo hecho, impediría el uso de esa palabra en cualquier dominio.
i) Que la pretensión del segundo solicitante atenta abiertamente con los principios que la misma solicitante utiliza como argumento en su favor, tales como la buena fe mercantil y el criterio del mejor derecho por el uso empresarial legítimo
j) Que en este sentido, no existe el temor del segundo solicitante en cuanto a que el dominio macapple.cl, induciría a error y confusión a los usuarios de Internet y público consumidor en general al enfrentarse a dicho nombre de dominio, así como, tampoco ambas expresiones se encuentran íntimamente ligadas a los productos del segundo solicitante.
k) Que el segundo solicitante enumera criterios que deben considerarse para la solución de conflictos de asignación de nombres dominios dentro de los cuales señala el criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio.
l) Que el segundo solicitante señala que cree importante precisar que, si bien el criterio de asignación de nombres de dominio fundando en marcas comerciales es importante, no es el único criterio de asignación y establece que, según su criterio, el argumento del tercer solicitante para sostener un supuesto mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa es "*el hecho que se comercializa productos con el termino Apple y Mac*-.
m) Que no es un criterio válido para resolver la presente controversia, la sumatoria de parte de una marca con un ingrediente de uno de los tantos productos que se comercializa, como argumenta el segundo solicitante.
n) Que bajo el criterio de la creación intelectual del signo pedido, el segundo solicitante, pretende establecer que es de su creación la denominación APPLE lo cual constituye un argumento absurdo y que cae por su propio peso.
ñ) Que también el segundo solicitante alega que le beneficia el criterio del mejor derecho por el uso empresarial legítimo, pero no ofrece ningún producto bajo la denominación MACAPPLE, y se limita a fundamentar su solicitud, en un libre ejercicio de mezclar parte de alguna de sus marcas registradas con uno de los tantos ingredientes de los variados productos que ofrece.
o) Que el tercer solicitante, argumenta que su cliente es titular de la marca comercial MAC y APPLE, y por tanto quien tiene, el mejor derecho respecto del nombre de dominio y, por ende, corresponde que éste le sea asignado en definitiva.
p) Que la compañía que representa el tercer solicitante, APPLE COMPUTER INC., es una empresa estadounidense de tecnología informática, quien no comercializa directamente al público sus productos, funcionando a través de mayoristas autorizados, en todo el mundo, quienes funcionan a través de distribuidores autorizados, los cuales comercializan al detalle los productos APPLE.
q) Que existen en el mundo, una serie de distribuidores autorizados de productos APPLE, y a modo de ejemplo, en chile existen GLOBALMAC (www.globalmac.cl) y MACONLINE (www.maconline.cl). Todos estos distribuidores comercializan productos APPLE, con la anuencia de la compañía, y utilizando la imagen de dicha compañía y su marca.
r) Que el tercer solicitante, tampoco tiene bajo su dominio, como registro marcario la marca macapple.
s) Que el objetivo de este primer solicitante, al inscribir el dominio macapple.cl, es precisamente publicitar los productos que vende como distribuidor autorizado de los productos que compra, precisamente, al tercer solicitante. No puede el tercer solicitante, pretender comercializar sus productos a través de distribuidores autorizados, vendiendo a este primer solicitante dichos productos, para posteriormente coartar las estrategias de

este para aumentar el volumen de sus ventas a través de estrategias ingeniosas que no menoscaben el dominio del tercer solicitante sobre sus marcas.
t) Que el principio de buena fe mercantil establece que si un productor y dueño de una marca, vende a distribuidores sus productos con el objeto de que ellos los coloquen en el mercado detallista, no puede con posterioridad prohibir el uso de esa marca por el distribuidor, ya que se llegaría al absurdo de que el distribuidor debería ocultar la marca del producto o cambiarla, perjudicando inclusive al mismo productor. El hecho de que el productor y dueño de una marca venda a un distribuidor autorizado sus productos, permite al distribuidor hacer uso de esa marca para comercializar los productos.
u) Que diferente sería la situación si el primer solicitante, fuera consumidor final de los productos del tercer solicitante, y quisiese hacer uso comercial de la marca. Tomando en especial consideración que el dominio solicitado no consiste precisamente en la marca del tercer solicitante, sino que en una ingeniosa estrategia, lo cual, a mayor abundamiento, tiene como propósito, aumentar las ventas finales del mismo tercer solicitante.
v) Que el propósito de los nombres de dominio es la identificación adecuada de su titular en el mercado real con los productos y/o servicios que se transan en el mercado virtual de la red Internet, y si el tercer solicitante ha autorizado a este distribuidor a transar sus productos en el mercado real, utilizando su marca no puede impedir que también transe su marca en el mercado virtual.
w) Que la solicitud del dominio macapple.cl del primer solicitante, no perjudica la marca del tercer solicitante ni confunde al usuario, por el contrario, lo beneficia de manera gratuita y pretende traerle mayores beneficios económicos, por lo que corresponde en este caso, aplicar el criterio "*first come, first served*", el cual, es reconocido por la doctrina y jurisprudencia nacional y extranjera, que cuando existe conflicto entre dos solicitantes de un nombre de dominio, se deberá privilegiar a aquel que solicitó con anterioridad el nombre de dominio.
x) Que el uso de este dominio no tiene por objeto confundir a los consumidores, y primer solicitante hace uso de la marca y comercializa los productos que signan este dominio, lo cual, acredita la buena fe de la solicitud.
DÉCIMO SÉPTIMO: Que como consta a fojas 318, con fecha 12 de mayo de 2009, este Tribunal Arbitral tuvo presente lo indicado por don José Ignacio Porras Soto, en representación del primer solicitante, y en cuanto a los documentos acompañados habiéndose detectados que estos no han sido acompañados en la forma legal correspondiente y en uso de sus facultades para corregir de oficio errores que observe en la tramitación del juicio y que pudieren producir vicios procesales, se resuelve que se tengan por acompañados, con citación.
DÉCIMO OCTAVO: Que como consta a fojas 323, con fecha 28 de mayo de 2009, don Bernardo Serrano Spoerer, en representación del tercer solicitante, hizo presente a este Tribunal lo siguiente:
a) Que el primer solicitante ha argüido en este proceso comercializar los productos de este solicitante, reconociendo implícitamente la propiedad que tiene este solicitante de estos signos, como también, la creación y notoriedad a nivel mundial de estas marcas comerciales.
b) Que insiste el primer solicitante en su misma línea argumentativa, sin acreditar estos dichos, que Inversiones San Roberto S. A., es dueña de la marca comercial DIGITALSTOCK y a través de esta marca comercial comercializa, distribuye e importa artículos electrónicos computacionales y sus accesorios, dentro de esto es distribuidor autorizado de TALLARD CHILE quien es mayorista a nivel mundial del producto APPLE e importador de accesorios de la misma marca.
c) Que el derecho de Propiedad Intelectual e Industrial tiene como característica principal ser absoluto, *erga omnes*, por consiguiente, este solicitante podrá usar, gozar y disponer

de este derecho en forma exclusiva, por lo demás nuestra carta fundamental eleva a rango constitucional esta especie de Propiedad en el artículo 19 Nº 25.
d) Que siendo este derecho absoluto, obviamente este solicitante puede prohibir la comercialización del producto a un distribuidor oficial por diferentes razones, verbigracia: infracciones contractuales de licencias de uso; con mayor razón puede impedir mediante las acciones pertinentes toda vulneración a los derechos de propiedad intelectual e industrial realizado por un importador u distribuidor no oficial como es el primer solicitante.
e) Que se infiere de lo expuesto en autos que Inversiones San Roberto S.A. es presuntamente un distribuidor de la firma TALLER CHILE, por consiguiente a prima facie estamos en presencia de una comercialización hecha fuera de los canales de distribución autorizados por APPLE COMPUTER INC., característica principal que distingue a las importaciones paralelas.
f) Que es imposible la aplicación del principio "first come, first served" por ser nuestro el tercer solicitante el creador y quien ha difundido a nivel mundial las marcas comerciales MAC y APPLE y, no contar los primeros solicitantes con ninguna autorización para distribuir oficialmente los productos de Apple Computer Inc. ni menos aún inscribir sus marcas principales en la extensión punto cl.
DÉCIMO NOVENO: Que como consta a fojas 325, con fecha 02 de junio de 2009, este Tribunal Arbitral tuvo presente lo indicado por don Bernardo Serrano Spoerer, en representación del tercer solicitante.
VIGÉSIMO: Que como consta a fojas 326, con fecha 03 de junio de 2009, don Eduardo Lobos Vajovic, en representación del segundo solicitante, en lo principal de su escrito solicitó al Tribunal tener por no presentado el escrito del primer solicitante y en el segundo otrosí de su presentación hizo presente al tribunal algunos de sus argumentos, todo lo cual se puede resumir en lo siguiente:
a) Que con fecha 12 de mayo, el primer solicitante en forma extemporánea hace una presentación no obstante las múltiples oportunidades procesales que al efecto prescribe el acta de procedimiento debidamente notificada a las partes, lo que demuestra su desinterés sobre el nombre de dominio en disputa.
b) Que en caso de no ser acogida la solicitud antes indicada, el segundo solicitante hace presente a este Tribunal que en la presentación del primer solicitante no existe declaración alguna que de cuenta de su supuesto mejor derecho, pues sólo señala la historia de una sociedad, su supuesto giro y las actividades que desarrolla.
c) Que no existe en autos medios probatorios algunos que den cuenta de la existencia de un eventual interés sobre el dominio de autos.
d) Que el primer solicitante, reconoce que no es titular de ningún privilegio industrial sobre ninguna de las expresiones sobre las que se estructura el nombre de dominio en disputa y que es uno de los tantos distribuidores de una serie de productos de los que claramente no es susceptible de ser considerado como mejor derecho sobre un nombre de dominio determinado.
e) Que el riesgo de confusión entre los usuarios de Internet y público consumidor en general es evidente, dado que el segundo solicitante, no sólo posee APPLE PIE, sino que BAKED APPLE PIE, APPLE DIPPERS Y APPLE, dichas expresiones sumadas a la expresión MAC o MC, claramente aluden al segundo solicitante.
VIGÉSIMO PRIMERO: Que como consta a fojas 328, con fecha 16 de junio de 2009, este Tribunal Arbitral al proveer el escrito presentado por don Eduardo Lobos Vajovic, en representación del segundo solicitante, resolvió no dar lugar a la solicitud de tener por no presentado el escrito del segundo solicitante, ya que los solicitantes pueden hacer presente a este Tribunal distintas circunstancias a considerar por el Juez, hasta el momento de la citación a oír sentencia, y además, porque los documentos que acompañan no constituyen un medio probatorio, pues sólo acreditan personería.

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que como consta a fojas 329, con fecha 05 de junio de 2009, don Rodrigo Ortiz Valenzuela, en representación del primer solicitante, hizo presente a este Tribunal lo siguiente:
a) Que el tercer solicitante, no tiene bajo su dominio, como registro marcario la marca macapple.
b) Que no existe vulneración de su dominio por propiedad intelectual o industrial alguna en la solicitud del registro de dominio del primer solicitante.
c) Que se ha establecido que este solicitante es distribuidor oficial de los productos APPLE, y que adquiere dichos productos a través del mayorista autorizado TALLARD TECHNOLOGIES CHILE S.A.,
d) Que el tercer solicitante establece que APPLE puede prohibir a un distribuidor autorizado la distribución de sus productos por diversas razones, tales como infracciones contractuales de licencias de uso, pero una interpretación a *contrario sensu* de dicha afirmación, lleva, lógicamente que un distribuidor autorizado que permanentemente comercializa sus productos, se encuentra autorizado a realizar estrategias destinadas a poner en el mercado detallista esos productos, quedándole vedado al productor y dueño de una marca el prohibir el uso de la marca a la vez que entrega a distribución dichos productos.
e) Que las facturas acompañadas acreditan que el primer solicitante es distribuidor mayorista de TALLARD CHILE S.A. de sus productos APPLE, por lo cual, puede comercializarlos junto con la marca, sin olvidar que el tercer solicitante no es dueño de una marca MACAPPLE.CL
f) Que existe una autorización primaria del tercer solicitante, en cuanto a utilizar la marca de los productos que adquiere como intermediario, en su calidad de distribuidor autorizado de dichos productos.
g) Que el objetivo del primer solicitante, al inscribir el dominio MACAPPLE.CL, es precisamente publicitar los productos que vende como distribuidor autorizado de los productos que compra, precisamente, al tercer solicitante.
h) Que el principio de buena fe mercantil establece que si un productor y dueño de una marca, vende a distribuidores sus productos con el objeto de que ellos los coloquen en el mercado detallista, no puede con posterioridad prohibir el uso de esa marca por el distribuidor, ya que se llegaría al absurdo de que el distribuidor debería ocultar la marca del producto o cambiarla, perjudicando inclusive al mismo productor.
i) Que el hecho de que el productor y dueño de una marca venda a un distribuidor autorizado sus productos, permite al distribuidor hacer uso de esa marca para comercializar los productos. Diferente sería la situación si este solicitante fuera consumidor final de los productos del tercer solicitante, y quisiese hacer uso comercial de la marca.
j) Que la solicitud del dominio MACAPPLE.CL de este primer solicitante, no perjudica la marca del tercer solicitante ni confunde al usuario, por el contrario, lo beneficia de manera gratuita y pretende traerle mayores beneficios económicos.
k) Que corresponde en este caso, aplicar el criterio “first come, first served”, el cual, es reconocido por la doctrina y jurisprudencia nacional y extranjera, que cuando existe conflicto entre dos solicitantes de un nombre de dominio, se deberá privilegiar a aquel que solicitó con anterioridad el nombre de dominio.
l) Que el uso de este dominio no tiene por objeto confundir a los consumidores, según todo lo argumentado en el cuerpo de este escrito, así como, que este primer solicitante hace uso de la marca y comercializa los productos que signan este dominio lo cual, acredita la buena fe de la solicitud.
m) Que para respaldar sus dichos el primer solicitante acompañó los siguientes documentos con citación:

1.- Copia de protocolización de extracto de escritura pública de constitución de sociedad INVERSIONES SAN ROBERTO S.A.
2.-Copia de inscripción del extracto en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago.
3.- Copia de publicación del mismo extracto en el Diario Oficial.
4.- Copia de factura Nº 9329 de 18/03/2009 emitida por TALLARD CHILE S.A. a nombre de este solicitante por productos APPLE.
5.- Copia de factura Nº 9550 de 8/04/2009 emitida por TALLARD CHILE S.A. a nombre de este solicitante por productos APPLE.
VIGÉSIMO TERCERO: Que como consta a fojas 340, con fecha 16 de junio de 2009, este Tribunal Arbitral, tuvo presente lo indicado por don Rodrigo Ortiz Valenzuela en representación del primer solicitante, pero tuvo por no acompañados los documentos por extemporáneos, ya que la oportunidad procesal pertinente para presentar pruebas es el periodo de planteamientos y respuestas, como consta en las bases de este procedimiento sin perjuicio de la facultad que tiene el Juez para dictar medidas para mejor resolver.
VIGÉSIMO CUARTO: Que como consta a fojas 341, con fecha de 2009, don Rodrigo Ortiz Valenzuela, en representación del primer solicitante, solicitó como medidas para mejor resolver se tuvieran acompañados los siguientes documentos:
1.- Copia de protocolización de extracto de escritura pública de constitución de sociedad Inversiones San Roberto S.A.
2.- Copia de inscripción del extracto en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago.
3.- Copia de publicación del extracto en el diario oficial.
4.- Copia de Factura Nº 9329 emitida por Tallard Chile S.A., a nombre del primer solicitante por productos Apple.
5.- Copia de Factura Nº 9550 emitida por Tallard Chile S.A., a nombre del primer solicitante por productos Apple.
VIGÉSIMO QUINTO: Que como consta a fojas trescientos treinta y ocho, con fecha 17 de junio de 2009, este Tribunal arbitral confirió traslado a los otro dos solicitantes, en cuanto a la petición de medida para mejor resolver del primer solicitante.
VIGÉSIMO SEXTO: Que como consta a fojas trescientos treinta y nueve, con fecha 22 de junio de 2009, don Max Federico Villaseca, en representación del tercer solicitante, evacuó el traslado conferido por este Tribunal, cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:
a) Que solicita el rechazo de la solicitud de medida para mejor resolver presentada por el primer solicitante, por cuanto dichas medidas son decretadas de oficio por el tribunal y sólo cuando el Juez lo considere necesario como medida para ponderar la prueba y establecer ciertos hechos una vez decretada la resolución que cite a las partes a oír sentencia.
b) Que el requerimiento del primer solicitante carece de causa, así como también es extemporánea, a razón de no haberse acompañado la documentación en la oportunidad procesal correspondiente.
c) Que se solicita se rechace la solicitud de la contraparte en cuanto a la medida para mejor resolver solicitada.
VIGÉSIMO SÉPTIMO: Que como consta a fojas 340, con fecha 23 de junio de 2009, este Tribunal Arbitral, tuvo por evacuado el traslado por parte de don Max Villaseca Molina, en representación del tercer solicitante.
VIGÉSIMO OCTAVO: Que como consta a fojas 341, con fecha 22 de junio de 2009, don Eduardo Villalobos Vajovic, en representación del segundo solicitante, evacuó el traslado conferido por este Tribunal, cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:
a) Que las medidas para mejor resolver son una facultad discrecional del Juez Árbitro, la cual no pude suplir la falta de diligencia de alguna de las partes en orden a acreditar su supuesto mejor derecho sobre un determinado nombre de dominio.

b) Que el primer solicitante no obstante las múltiples oportunidades procesales referidas, no presentó ninguna evidencia de su posible interés sobre el dominio.
c) Que las tres partes del proceso contaron con el período de planteamientos y respuestas han gozado de múltiples etapas todas ellas debidamente notificadas a las partes.
d) Que el primer solicitante sólo ha comparecido una vez concluido el debate aportando antecedentes en forma extemporánea.
f) Que la falta de diligencia del primer solicitante en este proceso no puede ser subsanado solicitando livianamente que una serie de medios probatorios sean decretados como medida para mejor resolver.
g) Que en definitiva este solicitante requiere que no se de lugar a la medida para mejor resolver requerida por el primer solicitante.
VIGÉSIMO NOVENO: Que como consta a fojas 343, con fecha 23 de junio de 2009, este Tribunal Arbitral, tuvo presente lo indicado por don Eduardo Lobos Vajovic, en representación del segundo solicitante.
TRIGÉSIMO: Que como consta a fojas 344, con fecha 26 de junio de 2009, este Tribunal Arbitral resolvió citar a las partes a oír sentencia.
TRIGÉSIMO PRIMERO: Que como consta a fojas 345, don Rodrigo Ortiz Valenzuela, en representación del primer solicitante, reiteró la solicitud de medidas para mejor resolver, realizada a fojas 337.
TRIGÉSIMO SEGUNDO: Que como consta a fojas 346, con fecha 10 de julio de 2009, este Tribunal Arbitral, en cuanto a la reiteración de medida para mejor resolver, proveyó, que se debía estar a lo resuelto con anterioridad.
TENIENDO PRESENTE:
PRIMERO: Que en cuanto a la solicitud de medida para mejor resolver, realizada por don Rodrigo Ortiz Valenzuela en representación del primer solicitante, este Tribunal Arbitral, después de tener en consideración lo expuesto por el segundo y el tercer solicitante, en los respectivos escritos de evacua traslado, resuelve no dar lugar a la solicitud de medida para mejor resolver, por cuanto, estas medidas deben ser dictadas de oficio por iniciativa exclusiva de este sentenciador, siendo responsabilidad de las partes hacer valer sus derechos en la etapa procesal correspondiente, por cuanto dichas medidas son decretadas únicamente cuando el juez lo considere necesario como medida para ponderar la prueba y establecer ciertos hechos una vez decretada la resolución que cite a las partes a oír sentencia. Que este tribunal estimará los argumentos del segundo y tercer solicitante en orden a considerar que la solicitud del primer solicitante carece de causa, así como también es extemporánea, en razón de no haberse acompañado la documentación en la oportunidad procesal correspondiente. La institución de las medidas para mejor resolver no puede ser utilizada para paliar la falta de diligencia procesal de una parte en perjuicio de las demás que han hecho valer sus argumentos y pruebas en las etapas correspondientes.
SEGUNDO: Que, el artículo 13 de la REGLAMENTACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE NOMBRES DEL DOMINIO .CL -Reglamento NIC-CHILE- faculta a cualquier interesado cuyos derechos estime afectados a presentar una solicitud competitiva de idéntico nombre de dominio, con lo cual se genera un conflicto que debe necesariamente resolverse por medio de un arbitraje. Lo anterior, sin perjuicio que las partes logren un avenimiento o bien exista desistimiento por parte de alguno de los solicitantes de por medio. Siendo de esta manera que corresponde a un segundo solicitante o a los titulares de cuantas solicitudes competitivas hayan sido presentadas, acreditar un mejor derecho para ostentar la titularidad del nombre de dominio en disputa.
TERCERO: Que el primer solicitante además de haber alegado a su favor el criterio de preferencia temporal, al haber solicitado antes que sus competidores el nombre de

dominio en disputa, ha indicado como argumentos de mejor derecho adicionales, la circunstancia de que, es un distribuidor autorizado de los productos del tercer solicitante de esta causa, y por tanto su objetivo al inscribir el dominio en disputa, es precisamente publicitar los productos que vende como distribuidor autorizado de Apple Computer Inc., y éste no puede pretender comercializar sus productos a través de sus distribuidores, si coarta las estrategias para aumentar el volumen de sus ventas a través de medidas ingeniosas que no menoscaben el dominio sobre sus marcas, por otra parte el principio el buena fe mercantil establece que si un productor y dueño de una marca, vende a distribuidores sus productos con el objeto de que ellos los coloquen en el mercado detallista, no puede con posterioridad prohibir el uso de esa marca, ya que se llegaría al absurdo de que el distribuidor debería ocultar la marca del producto o cambiarla, perjudicando inclusive al mismo productor. El hecho de que el productor y dueño de una marca venda a un distribuidor autorizado sus productos, permite al distribuidor hacer uso de esa marca para comercializar los productos, por lo que este solicitante, tiene un derecho preferente sobre el nombre de dominio en disputa.

CUARTO: Que el segundo solicitante, es una empresa dependiente de MC DONALD'S CORPORATION, quien tendría un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, dada la similitud entre el nombre de dominio en disputa y sus productos, marcas y nombres de dominio, como baked apple pie, apple dippers, macapple.cl, auto mac.cl, auto mac, siendo de toda lógica y justicia que quien ha creado una denominación, en este caso la de un producto de cafetería o confitería como, baked apple pie o apple dippers, MCPollo, los MCNuggets de Pollo, el MCRoyal Deluxe, pueda ampararla y protegerla de terceros que se pretenden aprovechar de ella, toda vez que pese a las cuantiosas sumas invertidas en infraestructura, personal y otra serie de bienes tangibles, el nombre con el cual son conocidos estos productos y mediante los cuales se comercializan sus productos constituye una de sus estrategias comerciales más importantes, por tanto, los otros dos solicitantes al solicitar el nombre de dominio macapple.cl, dan cuenta de su intención de aprovecharse de la fama y notoriedad que ha obtenido el segundo solicitante a través de los años, desviando a la audiencia y usuarios de Internet los que al enfrentarse a este nombre de dominio pensarán con toda lógica que pertenecen a MC DONALD'S.

QUINTO: Que el tercer solicitante indica como argumentos de mejor derecho que, APPLE COMPUTER INC, es una empresa estadounidense de tecnología informática, la cual es titular de la marca comercial Mac y Apple, por tanto el concepto en disputa le pertenece, como se infiere de los registros marcarios citados en sus escritos, los que contienen dichas expresiones, y la fama y notoriedad alcanzada por dicha marca, se debe entre muchas cosas a la calidad del producto y a una ingente inversión publicitaria que se realiza cada año, por ende, cualquier semejanza con el signo del tercer solicitante en Internet llevaría a confusiones innecesarias a los consumidores, provocándole perjuicios económicos, beneficiando como consecuencia de ello en forma ilegítima a un tercero, por lo que tiene un derecho respecto del nombre de dominio y, por ende, corresponde que éste le sea asignado en definitiva, pues los otros solicitantes no tienen relación alguna con el nombre pedido a registro. Agrega además que él, es quien cumple con todos los criterios establecidos en las normas UDRP, a saber, criterio de la titularidad de Marcas Comerciales, notoriedad del signo pedido, criterio de la buena fe, y mejor derecho, por tanto sería él quien al solicitar el nombre de dominio *sub lite*, lo ha hecho amparado en los principios más estrictos del llamado "*fair use*", de la ética y buenas costumbre mercantiles y del mejor derecho que le asiste para obtener que le sea asignado el dominio sublime.

SEXTO: Que, el artículo 706, inciso 1º del Código Civil, de nuestro país, define la buena fe como *la conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos, exentos de fraude y de todo otro vicio*. Así las cosas para proceder lógicamente deben determinarse si los solicitantes han obrado o no de buena fe, y en el caso contrario, si no

fuera posible aplicar el criterio de preferencia temporal, analizar el mejor derecho del segundo solicitante del dominio en disputa.
SÉPTIMO: Que, entrando al análisis del fondo de la disputa y, en particular, a los argumentos expresados por el primer solicitante, este tribunal considera que produce los efectos de confesión judicial su afirmación, en el sentido de que a través de Digital Stock, Inversiones San Roberto S.A., comercializa, distribuye e importa artículos electrónicos computacionales y sus accesorios, dentro de esto es distribuidor autorizado de TALLARD CHILE quien es mayorista a nivel mundial de productos APPLE e importador de accesorios de la misma marca, entre ellos la familia de productos Mac de dicha empresa. Por tanto, de tal declaración pueden extraerse algunas conclusiones. En primer lugar no cabe duda que la intención originaria del primer solicitante fue precisamente solicitar el nombre de dominio macapple, para comercializar los productos de la empresa APPLE COMPUTER INC., tercer solicitante en la presente causa, y especialmente los computadores personales que diseña, fabrica y comercializa tal empresa internacional. La segunda conclusión se refiere a la necesidad de determinar el derecho que asiste al primer solicitante para usar, como nombre de dominio, la conjunción de marcas comerciales que son de propiedad del tercer solicitante.
OCTAVO: Que, este tribunal desestimará los argumentos del primer solicitante esgrimidos en el sentido que su calidad de distribuidor, más bien subdistribuidor de los productos APPLE, les da por si sólo la facultad de solicitar la asignación de nombres de dominio que contienen marcas comerciales debidamente inscritas a nombre de los fabricantes de dichos productos, y que el negarse a dicha utilización signifique “coartar” su libertad para aumentar la comercialización de dichos productos. Más bien este sentenciador estimará los argumentos señalados a este respecto por el tercer solicitante en orden a entender que el derecho de Propiedad Intelectual e Industrial tiene como característica principal ser absoluto, por consiguiente, el tercer solicitante podrá usar, gozar y disponer de su derecho en forma exclusiva, no siendo contrario a ley o derecho ajeno, concediendo o no las autorizaciones que considere conveniente a sus intereses comerciales. Que siendo como se ha dicho anteriormente este derecho Propiedad Intelectual e Industrial absoluto, el tercer solicitante puede prohibir la comercialización del producto e impedir mediante las acciones pertinentes toda vulneración a los derechos de propiedad intelectual e industrial realizado por un importador u distribuidor no oficial como es el primer solicitante. Que respecto a este punto el primer solicitante no ha acreditado mediante medio de prueba alguno ser efectivamente distribuidor autorizado de los productos del tercer solicitante, ni menos, que se le hubieran cedidos derechos de propiedad intelectual o industrial que le permitan legalmente emprender las actividades que pretende. Es más, el tercer solicitante ha comparecido en la causa expresando en términos categóricos que el primer solicitante no es distribuidor oficial de ninguno de sus productos, ni que le hubiere cedido derechos de ninguna naturaleza que le permitan ejercitar a su nombre derechos que son de titularidad exclusiva de APPLE COMPUTER INC.
NOVENO: Que, dilucidado por el tribunal la circunstancia de que el primer solicitante no posee derechos para proteger marcariamente productos APPLE COMPUTER INC. y, por tanto, que no posee mejor derecho que el tercer solicitante para solicitar el nombre de dominio en disputa, toda vez que, como se ha dicho, el primer solicitante ha dicho que su genuina intención al solicitar el nombre de dominio macapple.cl fue el facilitar la comercialización de productos APPLE, especialmente los computadores personales MAC, corresponde ahora analizar el mejor derecho que pudiere corresponder al segundo en relación al tercer solicitante.
DÉCIMO: Que, tal como se ha dicho anteriormente el segundo solicitante MCDONALD´S INTERNACIONAL PROPERTY COMPANY LIMITED, en su línea argumental principal

sostiene que posee mejor derecho sobre el nombre de dominio “MACAPPLE” es MC DONALD’S pues afirma que los consumidores asociaran a las marcas de este solicitante al nombre de dominio disputado, ya que el prefijo “MC”, fonéticamente idéntico a “MAC”, seguido de una expresión evocativa de postres o servicios de café o desayuno, a los productos que efectivamente se comercializan en el mercado, y virtualmente idéntico a nombres de dominio actualmente registrados a nombre del segundo solicitante, contendrá información relativa a la fruta o desayuno “APPLE” o “MANZANA” que comercializa “MC DONALD’S”.

DÉCIMO PRIMERO: Que este sentenciador, sin dudar de los derechos que asisten al segundo solicitante, e incluso a reconocer el carácter de famosa y renombrada de la marca comercial referida a los restaurantes de comida rápida MC DONALD’S, como también haberse acreditado que ofrece dentro de sus menús oferta relativa a la fruta o desayuno “APPLE” o “MANZANA”, ha llegado a la convicción de que el nombre de dominio en disputa se asocia con mucho mayor intensidad a los productos y al establecimiento comercial pertenecientes al tercer solicitante. Para llegar a esta conclusión se ha recurrido a la intención genuina manifestada por el primer solicitante al momento de solicitar el nombre de dominio discutido que, como se ha dicho reiteradamente, lo fue para comercializar productos informáticos producidos por APPLE COMPUTER INC. entre ellos su afamado computador personal MAC, que es una abreviatura de de la palabra MACINTOSH, cuyo lanzamiento fue el 22 de enero de 1984, siendo APPLE COMPUTER INC. una compañía líder en el mercado mundial en tecnología informática. Adicionalmente debe destacarse que ambos términos “MAC” y “APPLE” tienen una historia que los vincula unidos a importantes hitos en el desarrollo computador personal, entre estos; APPLE I, APPLE II, IMAC, MAC G 3, IMAC G4, IMAC G5, Power MAC G5. De tal modo el nombre de dominio macapple.cl se forma uniendo el producto estrella de APPLE COMPUTER, con precisamente “APPLE” el nombre abreviado por el que es conocido nacional e internacionalmente APPLE COMPUTER INC., ambos conceptos protegidos profusamente en el ámbito marcario por parte del tercer solicitante tanto en Chile como en el extranjero.

DÉCIMO SEGUNDO: Que la fama y notoriedad de los computadores MACINTOSH y su abreviatura MAC es tal que hoy en día se distinguen a nivel mundial dos clases de computadores personales: los “PC” y los “MACINTOSH”, utilizando estos últimos sistemas especiales desarrollados por APPLE COMPUTER INC. Este hecho es público y notorio, ha sido apreciado personalmente por este juez árbitro arbitrador y, en consecuencia, puede incorporarse dentro de los hechos valorados para la resolución de la presente causa.

DÉCIMO TERCERO: Que también debe tenerse presente que es el tercer solicitante quien tiene inscrito los dominios apple.com y apple.cl, que junto a las marcas comerciales que contienen el mismo vocablo evidencia una mayor vinculación por parte del tercer solicitante a la palabra inglesa “APPLE” que los hechos valer por el segundo solicitante en relación a sus afamados postres que se identifican por el mismo término.

DÉCIMO CUARTO: Que habiendo, a juicio de este sentenciador exhibido sólidos argumentos tanto el segundo como el tercer solicitante, buena fe y uso legítimo de las expresiones que componen el nombre de dominio en conflicto, no cabe duda a este juez por las razones largamente expuestas que posee mejor para la asignación del nombre de dominio macapple.cl al tercer solicitante.

DÉCIMO QUINTO: Que consecuentemente con lo señalado en el considerando anterior, es posible suponer que los usuarios de Internet podrán encontrar en el sitio macapple.cl productos, servicios y publicidad relacionados con la empresa con que más fácil se asocian los términos incluidos en el dominio materia del presente juicio.

DÉCIMO SEXTO: Que como acostumbra a recordar este juez árbitro, nuestra E. Corte Suprema ha señalado reiteradamente la amplia libertad para fallar de los árbitros arbitradores, y tal como se expresa en el considerando 8°, -REVISTA DE DERECHO Y JURISPRUDENCIA, TOMO XCIV (1997), Nº 2 (MAYO-AGOSTO), SECCIÓN 2- Recurso de Queja denegado en contra de Portales Coya, Mónica: *"…el árbitro arbitrador está llamado a fallar conforme a la prudencia y equidad, pudiendo incluso fallar en contra de ley expresa, la errada calificación jurídica de un plazo, si existiere, no es suficiente para acoger un recurso de queja en contra de la sentencia dictada por un juez árbitro arbitrador. Para que ello ocurra es menester que la sentencia sea inmoral, dolosa, manifiestamente inicua, absurda, contradictoria, ininteligible, o imposible de cumplir"*.
DÉCIMO SÉPTIMO: Que a juicio de este Tribunal, la función jurisdiccional en el siglo XXI, debe transitar desde un excesivo formalismo observado en el derecho decimonónico hacia la resolución adecuada de los problemas de fondo, dando así apropiada respuesta y solución de los conflictos de relevancia jurídica que se produzcan en la sociedad.

RESUELVO:
En mérito de lo señalado en la parte considerativa, conforme a prudencia y equidad, aplicando el principio de mejor derecho asignar el nombre de dominio <macapple.cl>, al tercer solicitante APPLE COMPUTER INC. (Estudio Federico Villaseca y Compañía), Rut: 78.169.860-1.

Determínense los honorarios arbitrales en la suma pagada por el segundo solicitante antes de la Audiencia de Conciliación y Fijación de las Bases del Procedimiento y, por los cuales se ha emitido la correspondiente boleta de honorarios profesionales.

Comuníquese a NIC-Chile por correo electrónico firmado electrónicamente para su inmediato cumplimiento.

Notifíquese a los solicitantes por correo electrónico.

Resolvió don RUPERTO ANDRÉS PINOCHET OLAVE, Juez Árbitro Sistema de Controversias NIC-Chile.

Autorizan las testigos PAOLA DE LA PAZ CIFUENTES MUÑOZ, cédula de identidad 12.360.114-9 y EVELYN KATHERINE ARANCIBIA FREDES, cédula de identidad 15.473.813-4.