Santiago, 28 de Mayo de 2007.

Fallo por Arbitraje de dominio "metsochile.cl" Oficio NIC 6500-2006

Arbitro Patricio de la Barra Gili

En Santiago a 28 de Abril del 2007, Patricio de la Barra Gili, juez árbitro, designado para resolver la disputa respecto del nombre de dominio metsochile.cl, vengo en dictar la presente fallo.

Que, las partes en el expediente son Juan Carlos Somarriva Castro, domiciliado en El Trébol 1191, Padre Hurtado, Santiago, y Metso Corporation, representada por Estudio Johansson y Langlois Limitada, domiciliado en San Pío X 2460, of. 1101, Providencia.

VISTOS LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES:

1. Que, con fecha 21 de Agosto de 2006, se recibió en la oficina del Señor Arbitro la carpeta Oficio Nº6500-2006 materia solicita arbitraje dominio metsochile.cl en el cual se me propone como Juez árbitro arbitrador del conflicto ya referido.

2. Que, con fecha 23 de Agosto de 2005, mediante carta certificada de acuerdo a la Reglamentación de NIC Chile, este árbitro arbitrador declaró aceptar el cargo y notificó a las partes en conflicto por medio de carta certificada y las citó para una audiencia de conciliación y/o de fijación de procedimiento para el día 5 de Septiembre de 2006 a las 9:30 hrs., en las oficinas del Señor Arbitro.

3. Que, con fecha 5 de Septiembre de 2006, se efectúa el comparendo de estilo fijado, al que comparecen don Flavio Belair Santi en representación de Metso Corporation y don Juan Carlos Somarriva ni nadie que lo represente. Que, habiendo asistido sólo una de las partes el Señor Arbitro fijó el procedimiento a seguir.

4. Que, con fecha 21 de Septiembre de 2006, don Flavio Belair S, en representación de Metso Corporation efectúo su presentación que contenía los argumentos por los cuales el nombre de dominio en disputa debía asignarse a su representada.

5. Que, en síntesis los argumentos de Metso Corporation, segundo solicitante en autos, son los siguientes:

a) Que, la solicitud por parte de METSO CORPORATION del nombre de dominio en disputa no es un mero capricho, sino que que tiene un claro antecedente jurídico que se funda en el hecho que representa el elemento principal y más destacado de su nombre o razón social, METSO corporation, siendo por lo tanto uno de los elemento que forman parte de su atributo de la personalidad.

b) Que, METSO CORPORATION no representa cualquier nombre, sino que constituye una prestigiosa empresa de origen finlandés que conforma un importante holding estructurada por diversas filiales o empresas relacionadas.

c) Que, así METSO CORPORATION esta integrada por las siguientes empresas:

- Metso Paper
- Metso Minerals
- Metso Automation
- Metso Ventures

d) Que, por esta razón METSO CORPORATION y algunas de sus filiales se han preocupado de obtener el registro de su razón social como marca comercial, con el fin de salvaguardar su nombre y asegurar un uso exclusivo y excluyente del mismo, en cualquier medio, incluso en Internet.

e) Que, lo anterior no escapa a la situación de los nombre de dominio, que no obstante tine una naturaleza jurídica diversa, existe una realidad práctica y concreta, cual es que hoy la red constituye un fundamental y popular canal de publicidad de productos y/o servicios de diversas marcas, razón por la cual el objetivo de esta presentación es lograr evitar que un tercero, que no tiene ningún derecho sobre METSO, se apropie de este importante mecanismo a través de METSOCHILE, privando injustificadamente a METSO CORPORATION de dichos derechos.

f) Que, METSO CORPORATION y sus filiales son titulares de las siguientes marcas comerciales:

METSO registro 605794 clases 7 y 12

METSO registro 569292 clase 37

METSO FUTURE CARE registro 602190 clase 37

METSO MINERAL de propiedad de METSO MINERALS, Registro 623851 clase 37

METSO MINERAL de propiedad de METSO MINERALS, Registro 623850 clase 37

Estos dos últimos registros de propiedad de METSO MINERALS.

g) Que, entonces es posible entender que los planteamientos hechos valer hasta el momento por parte de METSO CORPORATION no constituyen un mero capricho ni mucho menos una observación arbitraria, toda vez que es dueña de la denominación METSO como marca comercial.

h) Que, se citan como base de la acción los artículos 10 y 14 del Reglamento para la asignación de nombres de dominio; artículos 6 bis, 8, 10 bis del Convenio de París para la protección de la Protección Industrial; artículos 16 y 41 del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio.

i) Que, de esta manera, cualquier consumidor que ingrese a la dirección www.metsochile.cl y observe que se están promocionando productos o servicios relacionados con aquellos que comercializa METSO CORPORATION o alguna de sus filiales, creerá que dicha dirección corresponde a METSO CORPORATION.

h) Que, en este caso no estamos enfrentados a una solicitud de nombre de dominio genérico, o bien de una palabra de aquellas que forman parte del bagaje conceptual de los consumidores, como podría ser ANDES o CORDILLERA, muy por el contrario, es una marca de aquellas que la doctrina y jurisprudencia han pasado a denominar famosas.

j) Que, por lo anterior es posible deducir que el primer solicitante pretende en forma gratuita aprovecharse del prestigio logrado por METSO CORPORATION, quien ha invertido tiempo y grandes sumas de dinero en posicionar su marca en el mercado.

k)Que, en un otrosí acompaña los siguientes documentos con citación:

- Copia del registro 605.794, de la marca comercial METSO, clases 7 y 12.
- Copia del registro 569.292, de la marca comercial METSO, clase 37.
- Copia del registro 602.190, de la marca comercial METSO FUTURE CARE, clase 37.
- Copia del registro 623.851, de la marca comercial METSO MINERALS, clase 7.
- Copia del registro 623.850, de la marca comercial METSO MINERALS, clase 37.
- Impreso obtenido del sitio web www.metso.com.

6. Que, con fecha 21 de Septiembre de 2006, don Juan Carlos Somarriva C hace su presentación en la que señala lo siguiente:

a) Que, con fecha 30 de Mayo de 2006, ante el Notario Público de Santiago don Enrique Morgan Torres, se constituyó la sociedad Industria Metalúrgica Somarriva Limitada, cuyo nombre de fantasía es METSO CHILE LTDA.

b) Que, el giro de dicha sociedad es la fabricación de productos químicos y metalúrgicos, la representación y distribución de productos.

c) Que dicha sociedad, conforme al certificado del Servicio de Impuestos Internos, ya ha iniciado actividades.

d) Que, se dedica al rubro de metales, ferro aleaciones y arenas de uso en fundición.

e) Que, estas actividades se realizan en servicio de un mercado muy acotado como proveedor de fundiciones, a las cuales hoy la empresa se encuentra abasteciendo.

f) Que, como su nombre lo indica se trata de una empresa en el área metalúrgica y que lleva el apellido SOMARRIVA.

g) Que, de esto resulta la unión de MET y SO que da METSO, siglas por la cual se discute el dominio de metsochile.cl

h) Que, en el desarrollo de la actividad se comenzó con la creación de logotipos, papelería e información para los trámites de contacto a clientes y proveedores en la misma área.

g) Que, con anterioridad a la escrituración del nombre de fantasía de la compañía, se revisó la situación de la actividad en el registro de marcas y patentes, encontrándose que metsochile no figura.

h) Que, una vez ya iniciado el conflicto por este nombre de dominio, se revisó la situación de los registros de marca en el Departamento de Propiedad Industrial, encontrándose que METSOCHILE no figura.

i) Que, el nombre de fantasía resulta de la conjunción de las siglas ya mencionadas, MET y SO propias del nombre de la empresa y suyo propio, y que se encuentran refrendadas en la escritura pública de la constitución de la sociedad.

j) Que, para no incurrir en gastos innecesarios, en llevar adelante este arbitraje, se han iniciado los trámites de modificación de la escritura social estableciendo como nombre de fantasía SOM.

k) Que, atendido lo anterior, viene en solicitar se asigne el nombre de dominio en disputa al segundo solicitante, pero se le inste a que éste cubra los gastos de cambio de razón social y de escrituración, para que se le cause un perjuicio mayor.

7. Que, con fecha 21 de Septiembre de 2006, se proveyó la presentación efectuada por Metso Corporation y por don Juan Carlos Somarriva y se dio traslado recíproco. Esta resolución fue notificada por correo electrónico a todas las partes del juicio.

8. Que, con fecha 24 de Abril de 2007, y no existiendo diligencias pendientes se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO

1) Que las disposiciones de la Reglamentación de NIC Chile en su artículo 14 señala que será responsabilidad exclusiva de cada solicitante el que su inscripción cumpla con las normas legales vigentes en el territorio de la República y que no vulnere derechos de terceros.

2) Que, en consecuencia en autos corresponde determinar cual de las partes posee un mejor derecho sobre el dominio solicitado metsochile.cl., y si eventualmente una de las solicitudes competitivas presentadas para tal dominio vulnera derechos adquiridos por el otro solicitante.

3) Que, tal como acreditó don Juan Carlos Somarriva, el nombre de fantasía de la sociedad denominada Industria Metalúrgica Somarriva Limitada, constituida en el año 2006, es METSO CHILE LTDA., de la que es socio principal.

4) Que, conforme certificado del Servicio de Impuestos Internos acompañado al efecto, dicha sociedad cuenta con iniciación de actividades y, por lo tanto, no se trata de una sociedad de papel.

5) Que, el giro de la denominada Industria Metalúrgica Somarriva Limitada es principalmente la fabricación de productos químicos y metalúrgicos.

6) Que, por lo tanto, respecto del primer solicitante, puede señalarse que la expresión METSO CHILE LIMITADA constituye una suerte de "atributo de la personalidad", que según documentos acompañados por éste data del año 2006.

7) Que, por su parte, Metso Corporation es una sociedad cuya casa matriz se encuentra en Finalandia, que cuenta con varias subsidiarias y coligadas en que también ésta presente la expresión METSO.

8) Que, por lo tanto, la expresión METSO constituye para el segundo solicitante su razón social y la de las empresas subsidiarias o coligadas, constituyéndose también en su atributo de la personalidad.

9) Que, adicionalmente, METSO CORPORATION cuenta con marcas registradas en Chile, las que se encuentran registradas desde el año 2000, para distinguir productos de las clases 7 y 12 y servicios de la clase 37.

10) Que, de esta manera se puede constatar que en este caso ambas partes tienen legítimos derechos sobre el nombre de dominio en disputa.

11) Que, entonces y teniendo ambas partes legítimos derechos es fundamental determinar cual de ellos es anterior y de mayor relevancia.

12) Que, en esta perspectiva, tanto el primer solicitante como el segundo emplean la expresión METSO como su razón social. Que, la única variante, es que tratándose del primero, esta corresponde a su nombre de fantasía y no propiamente a su razón social, como ocurre en el caso de la segunda. Que esta circunstancia, atendido los antecedentes acompañadas por las partes, por si solo no podrían constituir un mejor derecho, sobre todo por que el segundo solicitante no acreditó en autos la data de la compañía ni la fecha en que implemento el uso de la razón social.

13) Que, no obstante lo anterior, existe un antecedente que es complementario y muy relevante, cual es que el segundo solicitante tiene registradas marcas a partir del año 2000, es decir, 5 años antes de la constitución de la sociedad por parte del primer solicitante. Que, además dichas marcas comerciales se encuentran inscritas a nombre de METSO CORPORATION, lo que hace presumir a este arbitro que a la fecha de la solicitud de las marcas, esto es, 1999, el segundo solicitante ya usaba como razón social la de METSO CORPORATION.

14) Que, adicionalmente, el segundo solicitante en su presentación ha manifestado su intención de cambiar su razón social, sujetando dicho ofrecimiento a una condición de financiamiento por parte del segundo. Que, este ofrecimiento no fue contestado por el segundo solicitante, por lo que no

teniendo este arbitro atribuciones para pronunciase sobre la misma corresponde simplemente desestimarla.

15) Que, en este caso no son aplicables las normas de competencia desleal citadas por el segundo solicitante pues los giros de las partes son distintos.

16)Que, en este caso las marcas citadas por el segundo solicitante tampoco tiene la calidad de "marca famosa", por lo tampoco corresponde aplicar un estatuto especial respecto de este litigio.

17) Que, el principio del first filed and first served, es aplicable como elemento dirimente sólo cuando las partes cuentan como idénticos derechos, cuestión que no se da en este caso, desde el momento que el segundo solicitante también cuenta con marcas comerciales registradas.

18) Que, la presencia de la expresión "Chile" en el dominio en cuestión no cambia en nada las conclusiones antes expuestas pues, esta palabra usualmente es utilizada para indicar el origen de la empresa, servicios o productos, en otras palabras, sirve como indicador de origen. Adicionalmente, nadie podría alegar exclusividad o derechos pre-existentes respecto de dicha palabra pues es patrimonio del Estado de Chile.

19) Que, entonces el análisis de metsochile.cl debe hacerse necesariamente marcando el énfasis en la expresión METSO.

20) Que, por otra parte, es posible concluir que lo mencionado por el segundo solicitante, en el sentido que el asignar el dominio al primer solicitante podría generar todo tipo de confusiones en el mercado, no tiene sustentado real, pues los giros de las partes son distintos.

21) Que, sin embargo los elementos expuestos anteriormente es posible concluir que el segundo solicitante cuenta con derechos preferentes a los del primero, basados, primero en la antigüedad de su razón social y a la existencia de derechos marcarios.

22) Que, lo antes expuesto demuestra que la asignación del nombre de dominio metsochile.cl al segundo solicitante no vulnera derechos del primero.

<u>SE RESUELVE. Acójanse los argumentos del segundo solicitante en todas sus partes y en consecuencia se asigna el dominio en disputa metsochile.cl al segundo solicitante esto es METSO CORPORATION.</u>

23) Que, vistos los antecedentes acompañados por el primer solicitante, y teniendo éste legítimo interés en el conflicto, este Árbitro determina que cada parte se hará cargo de sus costas.

Notifíquese a las partes y a NIC Chile por carta certificada.

Remítase el expediente a NIC Chile para su inscripción y archivo.

Patricio de la Barra

Testigos Anabel Ull Claudia Ruiz Jaramillo