Fallo arbitral por dominios: "upm-kymmene.cl; upmchile.cl; upmfinesse.cl; upmkymmene.cl"

ALONSO ESTEBAN SOTOMAYOR GARCIA

-v-

UPM- KYMMENE CORPORATION

Juez Arbitro

Ricardo Sandoval López

En Santiago, 09 de Junio de 2008

VISTOS:

PRIMERO: Que por Oficio OF07821, OF07822, OF07823, OF07824, todos de fecha 20 de Agosto de 2007, que rolan a fijas 1 de autos, el suscrito fue notificado de su designación como Arbitro en el conflicto relativo a la inscripción de los nombres de dominio "upm-kymmene.cl; upmchile.cl; upmfinesse.cl; upmkymmene.cl"

SEGUNDO: Que consta en los mismos oficios, en hojas anexas, que son partes de dicho conflicto don **ALONSO ESTEBAN SOTOMAYOR GARCIA**, domiciliado en General Holley 2363 A, oficina 1103, comuna de Providencia, Santiago, quien tiene la calidad de primer solicitante del nombre de dominio upm-kymmene.cl, el cual pidió a su favor con fecha 11 de Mayo de 2007, a las 22:08:40 horas GMT; del dominio upmchile.cl, el cual pidió a su favor con fecha 11 de Mayo de 2007, a las 22:10:35 horas GMT; del dominio upmfinesse.cl, el cual pidió a su favor con fecha 11 de Mayo de 2007, a las 22:17:03 horas GMT y el

dominio upmkymmene.cl, el cual pidió a su favor con fecha 11 de Mayo de 2007, a las 22:14:47 horas GMT y **UPM – KYMMENE CORPORATION**, representada por Alessandri y Compañía, domiciliados para estos efectos en El Regidor 66, piso 10, comuna de las Condes y ciudad de Santiago, quién tiene la calidad de segundo solicitante del mismo nombre de dominio "upm-kymmne.cl", el cual pidió a su favor con fecha 31 de Mayo de 2007, a las 16:57:29 horas GMT; del dominio upmchile.cl, el cual pidió a su favor con fecha 31 de Mayo de 2007, a las 15:52:55 horas GMT; del dominio upmfinesse.cl, el cual pidió a su favor con fecha 31 de Mayo de 2007, a las 16:20:37 horas GMT y el dominio upmkymmene.cl, el cual pidió a su favor con fecha 31 de Mayo de 2007, a las 16:31:18 horas GMT.

TERCERO: Que por resoluciones sucesivas de fecha 27 de Agosto de 2007, que rola a fojas 4 y siguientes, de autos, el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo lealmente y en el menor tiempo posible, fijando acto seguido la audiencia para el día 22 de Agosto de 2006, a las 9:30; 10:00; 10:30: 11:00 horas, para convenir las reglas de procedimiento.

CUARTO: Que el día 27 de Agosto de 2007, tuvo lugar el comparendo con asistencia del segundo solicitante **UPM-KYMMNE CORPORATION**, representada por Alessandri y Compañía, en la persona de la abogada doña Carla Pacheco Morales, según se acreditó, y en rebeldía del primer solicitante don **ALONSO ESTEBAN SOTOMAYOR GARCIA**, procediendo a fijar el árbitro las normas de procedimiento por las cuales se regiría el conflicto, todo lo cual consta en el acta levantada al efecto y que rola a fojas 10 de autos.

QUINTO: Que por resolución de fecha 22 de Agosto de 2006, se notificó a las partes las resoluciones dictadas en la audiencia realizada el día 22 del mismo mes y año.

SEXTO: Que por resolución de fecha 11 de Septiembre de 2007, este juez ordeno acumular las causas según las reglas propias del Código Civil a la más antigua de ellas.

SÉPTIMO: Que mediante sendos escritos, la parte de UPM – KYMMNE Corporation, demandó la asignación del nombre de dominio upm-kymmene.cl; upmchile.cl; upmfinesse.cl; upmkymmene.cl, aduciendo en su favor los siguientes argumentos de hecho y derecho que se detallan a continuación:

1. Que UPM – Kymmne Corporation es encuentra en el mercado hace 25 años y se posiciona como una de las empresas más importantes en productos forestales en el mundo; fue establecida luego que Kymmne Corporation y Repola Ltda., junto a la subsidiaria United Paper Mills Ltda.. (UPM) se fusionaron. Que su especialización es la fabricación y comercialización de papeles de impresión y productos de madera. Si bien es finlandesa, hoy tiene plantas en más de 15 países. Sus productos se utilizan principalmente para la impresión de revistas, periódicos, material publicitario, catálogos y para hacer copias;
2. Que por lo anterior, se trata de una empresa conocida y de notoriedad en el mercado internacional;
3. Que la mandante tiene presencia en Chile a través de la empresa Camco S.A.
4. Que con fecha 11 de mayo de 2007, el primer solicitante solicitó la inscripción del dominio de los dominios en disputa: upm-kymmene.cl; upmchile.cl; upmfinesse.cl; upmkymmene.cl.

5. Que el mandante de esta parte, haciendo uso de su derecho, presentó solicitud de oposición.
6. Que fundamenta su mejor derecho en la existencia previa de sus marcas registradas, UPM; UPM OPALITE; UPM ULTRA; UPM STAR; UPM FINESSE Y UPM SMART. Además, sostiene, que es una importante y reconocida empresa de productos forestales a nivel mundial, especializada en la fabricación y comercialización de papeles de impresión y productos de madera. Que su presencia en nuestro lo hace a través de la sociedad CAMCO S.A., que promueve los productos de papel de la empresa finlandesa UPM – Kymmene;
7. Que en cuanto al derecho, destaca la relación conocida entre los nombre de dominios y las marcas comerciales, criterio, según la actora, que ha recogido NIC Chile en su reglamentación, en especial en los artículos 20, 21 y 22 del Reglamento;
8. Que, por lo anterior, presenta la existencia previa de las marcas registradas
    a. UPM, registro N° 758.644, para la clase 40;
    b. UPM, registro N° 518.962, para las clases 16 y 19;
    c. UPM OPALITE, registro N° 725.674, para la clase 16;
    d. UPM ULTRA, registro N° 725.676, para la clase 16;
    e. UPM STAR, registro N° 725.675, para la clase 16;
    f. UPM FINESSE, registro N° 725.673, para la clase 16;
    g. UPM SMART, registro N° 748.872, para la clase 16;
9. Que el nombre de dominio permite una adecuada identificación en la red mediante la cual los usuarios conocen o identifican una determinada persona o empresa. Así un consumidor de UPM que ingrese a una página con esta denominación no pretende encontrar otros productos que aquellos relativos a papel de impresión y productos de madera que corresponden al rubro del

mandante; o, ese mismo consumidor puede pensar que esta prestigiosa empresa, UPM- Kymmene Corporation, está mostrando futuros proyectos o expandiendo su negocio a otros rubros, es decir, podría causar graves confusiones entre los consumidores.

10. Que acompaña a su presentación,
    a. Impresiones con los registros del departamento de Propiedad Industrial para los registros ya mencionados;
    b. Copia del Fallo de fecha 4 de mayo de 2007 dictado por el árbitro señor Felipe Bahamondez, sobre el nombre de dominio upm.cl
    c. Impresiones de la base de datos de Nic Chile, donde el primer solicitante de este dominio presenta solicitudes de inscripción de los dominios upmopalite.cl; upmsmart.cl; upmstar.cl; upmultra.cl.

SÉPTIMO: Que por resolución de 21 de Septiembre de 2007, se confirió traslado a la contraparte de la demanda de mejor derecho presentada por UPM – Kymmene Corporation.

OCTAVO: Que mediante escrito que rola a fojas 91, la parte de Alfonso Sotomayor García, demandó la asignación del nombre de dominio UPMCHILE.cl, aduciendo en su favor los siguientes argumentos de hecho y derecho que continuación se detallan:

1. Que con fecha 11 de mayo de 2007 inscribió el dominio UPMCHILE con el fin de publicitar el sitio web de su empresa, UPM Asesorías y Servicios Limitada o Un Problema Menos Limitada. UPM es una empresa que opera en el rubro de la informática específicamente en el rubro de soportes en el uso del computador y servicios de internet como webhosting y correo electrónico.

2. Que UPM adquiere la cartera de clientes de Meganet, del cual el señor Sotomayor es socio.
3. Que ha iniciado la inscripción de la marca UPM para las clases 38 y 42;
4. Que en definitiva, en razón de este actor, su actividad y la falta de registro de la marca UPMCHILE no afecta de manera alguna a su contraparte en este litigio..

Acompaña a la presentación, con citación

- ?? Escritura de Constitución de la Sociedad UPM Asesorías y Servicios Ltda.
- ?? Copia de Facturas Impresas;
- ?? Copia de la gráfica impresa;
- ?? Copia del registro de upmchile.com

NOVENO: Que por resolución de fecha 27 de Septiembre de 2007, que rola a fojas 93, se tuvo por presentada la demanda de asignación del nombre de dominio "upmchile.cl" en favor de ALFONSO SOTOMAYOR GARCIA y se confirió traslado al segundo solicitante y se notificó a las partes con esa misma fecha.

DECIMO: Que con fecha 19 de octubre, el segundo solicitante evacua el traslado conferido argumentando que los dichos del primer solicitante fueron los mismos que presentó en su oportunidad ante el juicio arbitral por el dominio UPM; que no existe constancia real de las solicitudes de marca esgrimidas; que más bien las conductas desplegadas por este solicitante están más cerca de la ciberocupación que de un emprendimiento legítimo; que la inscripción del dominio umochile.com ocurrió en forma paralela al inicio de esta causa, lo que a la luz de esta actora, constituye un acto de preconstruir prueba.

UNDECIMO: Que por resolución de fecha 03 de Enero de 2008, notificada por correo electrónico a las partes con esa misma fecha, el tribunal recibió la causa a prueba, fijando como hechos substanciales, pertinentes y controvertidos: Derechos e intereses de las partes en el nombre de dominio "upm-kymmne.cl; upmchile.cl; umpfinesse.cl; y upmkymmene.cl" y, Utilización efectiva que las partes han hecho del nombre upm-kymmene; upmchile; upmfinesse; y upmkymmne.

DUODECIMO: Que durante el término probatorio la parte de UPM - Kymmene Corporation, solicitó tener a la vista los documentos acompañados en su demanda y además acompañó, con citación de la parte contraria, los siguientes documentos:

1. Impresión del sitio register.com, que acredita que la mandante es titular del nombre de dominio upm – kymmene.com;
2. Diversas impresiones del sitio web del mandante upm-kymmene.com;
3. Impresiones del sitio upm-kymmene.com donde figura información relativa a los productos conocidos bajo la marca UPM FINESSE.
4. Impresión de catálogos en español referidos a los servicios y productos producidos por UPM;
5. Versión en inglés de catálogo de la marca UPM para productos UPM FINESSE;
6. Diversos catálogos y volantes en diferentes idiomas de productos fabricados por UPM.

DECIMOTERCERO: Que por resolución de fecha 24 de Enero de 2008, que rola a fojas 62, notificada a las partes el día ese mismo día, se tuvo por presentados los documentos con citación de parte contraria y no fueron objetados dentro del plazo respectivo.

DECIMOCUARTO: Que el primer solicitante no ofreció ni rindió prueba alguna.

DECIMOQUINTO: Que por resolución de fecha 30 de Enero de 2008, habiendo expirado el término probatorio, se fijo el plazo de 5 días para que las partes realicen observaciones a la prueba rendida habiéndose.

DECIMOSEXTO: Que ninguna de las partes presentó observaciones a la prueba ni al proceso en general

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el objeto de este arbitraje es determinar a cuál de las partes que ha demandado en su concepto su mejor derecho sobre el dominio en disputa, debe, en definitiva, asignársele, fundando lo anterior en los argumentos de hecho, derecho y las pruebas rendidas por cada uno.

SEGUNDO: Que la parte del primer solicitante fundamenta su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, en el hecho en que éste está inscrito bajo su nombre y que tiene una empresa de razón idéntica al dominio, cuyo giro comercial es completamente distinto al segundo solicitante.

TERCERO: Que, respecto a los argumentos y aseveraciones sobre la prueba rendida, se da por acreditado que UPM - Kymmene, es una sociedad y que tiene derechos adquiridos sobre la expresión UPM, encontrándose además inscrita como marca en el registro número 758.644 para la clase 40 C; en el registro número 518.962, para la

clase 16 C y 19 C; UPM OPALITE en el registro número 725.674 para la clase 16 C; UPM ULTRA en el registro número 725.676 para la clase 16 C; UPOM ULTRA en el registro 725.675 para la clase 16 C; UPM FINESSE en el registro 725.673 para la clase 16 C; UPM SMART en el registro 748.872 para la clase 16 C, todas las anteriores en estado de concedidas. Habiendo invertido importante recursos en dotar de una imagen de credibilidad en el uso y publicidad del mismo, por lo que de existir un tercero que se identifique en el tráfico comercial con el término "UPM" resulta perjudicial para dicha entidad, pues acarrearía, necesariamente, dilución y confusión entre los consumidores, más allá de tratarse de signos semejantes sino además identificables con servicios determinados. Toda la documentación acompañada por esta parte no fue objetada en su oportunidad.

CUARTO: Que dada la complejidad del conflicto, éste juez árbitro realizó visitas a los sitios de Nic Chile y del Departamento de Propiedad Industrial de Chile. Lo anterior, ha permitido constatar tres hechos sobre la expresión "UPM" 1.- Que no puede ser considerada genérica; 2.- Que los titulares de dichas inscripciones, con actual vigencia, se resume a una de las partes de este litigio: UPM – Kymmene Corporation. 3.- Que en consecuencia de lo anterior, el segundo solicitante no posee marca concedida ni solicitud de la misma ante el Departamento de Propiedad Industrial de Chile.

QUINTO: Que este sentenciador reconoce valor referencial a la sentencia pronuncia por el arbitro don Felipe Bahamondez Prieto, toda vez que se trata de un dominio en disputa en extremo similar al de esta litis, y más aún, entre las mismas partes y con los mismos argumentos esgrimidos.

SEXTO: Que, si bien en materia de registros de nombres de dominio se aplica por regla general el principio "*first come, first served*", el mismo no resulta ser una regla absoluta. Como aquel principio no importa una regla absoluta, éste tiene su excepción en la acreditación de un mejor derecho por la parte de quien le corresponde la probanza del mismo en contra del principio antes señalado. El valor absoluto de este principio se verifica en aquellas oportunidades en las cuales ninguna de las partes rinde probanzas de mejor derecho; o rendidas estas, resultan equivalentes en su valoración, de modo tal que el único modo romper dicha igualdad de derechos es con la aplicación no de una regla de derecho sino de un principio, esto es; "*first come, first served*".

SEPTIMO: Que las pruebas ofrecidas y acompañadas al proceso por parte del primer solicitante, no solo no acreditan su mejor derecho al dominio y su uso público, sino que además muestra una débil prueba al sometimiento y valoración por parte de este tribunal. Efectivamente, si bien presenta una escritura de sociedad cuya razón social es UPM, ella no muestra movimiento comercial destacable, pues desde la fecha de constitución, el año 2006, se acompaña al proceso una factura numerada con el número 00001 sin emitir y guía de despacho de la misma numeración en el mismo estado.

OCTAVO: Que, además, ante la decisión de tener que preferir un signo distintivo por sobre otro y su titular, este sentenciador, se inclina por preferir a quien efectivamente ha acreditado el legítimo uso del mismo y su protección a través de privilegios debidamente publicitados frente a terceros como es la inscripción de una marca comercial y la inscripción de nombres de dominios, con el consiguiente fortalecimiento de la certeza jurídica cuando dos o más personas lo han estado usando simultáneamente.

NOVENO: Que así valoradas las pruebas y analizadas sobre la base de las reglas de interpretación que inspiraran y someten a este árbitro, no cabe sino atribuir suficiente fuerza a las mismas para romper a favor del segundo solicitante, UPM - KYMMENE CORPORATION, el principio “first come; first served”.

DECIMO: Que junto a lo anterior, este sentenciador reconoce valor al criterio de identidad, el cual sostiene que corresponderá asignar el nombre de dominio en conflicto a quien cuya marca, derecho o interés pertinente sea idéntico o muy similar al dominio en cuestión, es decir, a quien tenga más estrecha relación con él, lo cual se valora en conjunto con la prueba rendida. Asimismo, quien no obtenga en juicio la titularidad del dominio, por carecer de identidad tiene la posibilidad cierta de alcanzar su logro con un dominio que se relacione de esa manera con su marca comercial.

UNDÉCIMO: Que, junto a lo anterior, el anexo 1 de la Reglamentación antes mencionada, que fija el Procedimiento de Mediación y Arbitraje, en su artículo 7, establece el carácter de "arbitrador", de los árbitros competentes para resolución de conflictos de esta naturaleza, lo que significa, en consecuencia, de acuerdo a nuestra legislación procesal civil, que el árbitro deberá resolver, además, de acuerdo a lo que su prudencia y equidad le declare; que precisamente sobre la base de estos principios es que este Arbitro ha valorado la prueba acompañada en autos para respaldar la convicción de su decisión.

Y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 3, y siguientes del anexo 1, sobre Procedimientos de Mediación y Arbitraje de NIC Chile;

RESUELVO;

PRIMERO: Que se asigna el nombre de dominio ““upm-kymmene.cl; upmchile.cl; upmfinesse.cl; upmkymmene.cl”” al segundo solicitante, esto es, **UPM - KYMMNE CORPORATION.**

SEGUNDO: Que cada parte pagará sus costas.

Notifíquese por carta certificada a las partes y a NIC Chile en la forma correspondiente; fírmese la presente resolución por el árbitro, su secretario y dos testigos. Remítase el expediente a NIC Chile una vez transcurrido el plazo para eventuales recursos.

Ricardo Sandoval López
Juez Arbitro

Gonzalo Angeli Gutiérrez
Secretario

Paulina Farías Castro
16.122.546-0

Macarena Vidal Cornejo
15.725.599-1