Re.: Arbitraje por el conflicto del nombre de dominio **celulosavaldivia.cl**
Oficio OF08598

VISTOS:

1. Que con fecha 22 de octubre de 2007, don ALVARO ANTONIO PIZARRO FROESE, solicita la inscripción del nombre de dominio **celulosavaldivia.cl**. Posteriormente, con fecha 5 de noviembre de 2007, CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION S.A., representada en calidad de contacto administrativo por doña SANDRA SEGUEL, solicita igualmente la inscripción del mismo dominio **celulosavaldivia.cl**, quedando así trabado el conflicto materia de este arbitraje;

2. Que mediante Oficio OF08598, NIC Chile designa al infrascrito como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido dominio;

3. Que con fecha 6 de marzo de 2008, el infrascrito acepta el nombramiento de árbitro mediante resolución de la misma fecha en la cual, además, cita a las partes a una audiencia de conciliación o de fijación de procedimiento para el día 14 de marzo de 2008, a las 11:30 horas, en Málaga 232-E, Comuna de Las Condes, Santiago, siendo dicha aceptación notificada a las partes por correo electrónico y por carta certificada;

4. Que con fecha 14 de marzo de 2008, se efectúa el comparendo fijado para ese día, al que sólo asiste don LUIS IGNACIO VERGARA LOPEZ, quien exhibe poder para representar al Segundo Solicitante, CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION S.A., y acredita haber consignado el monto fijado como honorarios provisionales por el árbitro. No asiste a la audiencia el Primer Solicitante;

5. Que con fecha 19 de marzo de 2008, el Segundo Solicitante, CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION S.A., consignó el saldo de los honorarios arbitrales correspondientes, lo que se certifica mediante resolución de fecha 25 de marzo de 2008;

6. Que con fecha 28 marzo abril de 2008, don MATIAS SOMARRIVA LABRA, en representación del Segundo Solicitante, CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION S.A., presenta demanda de mejor derecho, argumentando que los orígenes de su empresa se remontan al año 1979, constituyéndose como resultado de la fusión entre CELULOSA ARAUCO S.A. y CELULOSA CONSTITUCIÓN S.A., ambas empresas de la CORFO privatizadas en los años 1977 y 1979 respectivamente. CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION S.A. es controlada por el grupo económico Angelini y su giro, en términos generales, consiste en la fabricación de pulpa de celulosa y derivados como, por ejemplo, madera aserrada y paneles. Dentro de las actividades desarrolladas por el Segundo Solicitante, es posible distinguir cuatro áreas: forestal, celulosa, madera y paneles.

   CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION S.A. cuenta con una serie de plantas ubicadas en distintos lugares de nuestro país. En este sentido, se puede mencionar que tiene una planta ubicada en el camino a la costa de Curicó, otra establecida en Constitución, como asimismo, un grupo de ellas situadas en el Río Bío Bío. Agrega el Segundo Solicitante

que CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION S.A. estableció en el año 2004 una planta de celulosa en la ciudad de Valdivia, siendo reconocida ésta precisamente por la expresión CELULOSA VALDIVIA. Como es sabido, esta planta actualmente es estratégica para la industria forestal chilena, operando con el más moderno y avanzado tratamiento de afluentes que existe en el mundo para plantas de celulosa. A su vez, es preciso resaltar que CELULOSA VALDIVIA es la primera planta en Chile en utilizar el tratamiento de lodos activados avanzado con tratamiento terciario.

Añade el Segundo Solicitante, que como una manera de contribuir al desarrollo educacional de las localidades donde ejerce su actividad empresarial, CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION S.A. impulsa y mantiene desde hace 25 años importantes programas en diversas zonas del sur de Chile. Dichos proyectos se han centrado en el ámbito educativo, materializándose en el financiamiento de colegios y en la creación de la FUNDACIÓN EDUCACIONAL ARAUCO, orientada al mejoramiento de la calidad de la educación municipalizada.

CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION S.A. constituye el principal productor y exportador de celulosa, madera serrada y otros productos forestales del país, lo que la convierte en el mayor exportador no minero nacional. Posee, además, la mayor propiedad forestal del país, con un patrimonio cercano a las 500.000 hectáreas, plantadas con pino radiata y eucalipto. A su vez, a lo largo del tiempo ha existido una gran aceptación de la celulosa y de los demás productos forestales de CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION S.A. tanto en los mercados nacionales como internacionales, sumado a un sostenido incremento de la producción de rollizos (troncos de pino y eucalipto). Todo lo anterior ha contribuido, según el Segundo Solicitante, a que CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION S.A. sea en la actualidad una empresa líder en el mercado nacional e internacional, convirtiéndose en una de las mayores compañías forestales de América Latina en términos de superficie y rendimiento de sus plantaciones, fabricación de celulosa kraft de mercado y producción de madera aserrada y paneles, logrando de esta forma constituir una amplia red de oficinas comerciales y de agentes a nivel mundial, lo cual ha permitido comercializar sus productos en más de 50 países.

CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION S.A. cuenta con numerosas marcas, como parte de la estrategia para llegar a diferentes sectores del mercado y proteger sus inversiones, las cuales se encuentran registradas ante el Departamento de Propiedad Industrial. Entre ellas, acredita ser propietaria de las siguientes marcas comerciales:

- **"VALDIVIA"**, Registro Nº 563.000, para distinguir servicios en clase 42.

- **"CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION S.A."** Registro Nº 606.472, para distinguir establecimiento industrial en clase 1 a 34.

- **"CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION S.A."** Registro Nº 606.569, para distinguir establecimiento comercial en clases 1 a 34, en las regiones séptima, octava y decimotercera.

Agrega el Segundo Solicitante que es reconocida y lógica la actitud de los usuarios de

Internet de ingresar a los sitios mediante nombres que les son familiares. En este caso, un usuario asociaría inmediatamente el nombre de dominio **celulosavaldivia.cl** a una página perteneciente a CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION S.A. Además, a modo de reafirmar lo que considera CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION S.A. es su mejor derecho del que goza sobre el nombre de dominio en conflicto, acredita ser titular de los siguientes nombres de dominio:

- **forestalvaldivia.cl**
- **plantavaldivia.cl**
- **celulosa.info**
- **celulosaarauco.cl**

Respecto a la vinculación de CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION S.A. con el nombre de dominio **celulosavaldivia.cl** solicitado, señala el Segundo Solicitante que CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION S.A. constituye una de las empresas más importantes de Chile y Latinoamérica y que una de sus principales plantas de celulosa corresponde precisamente a CELULOSA VALDIVIA. El Segundo Solicitante se ha preocupado de registrar las marcas que identifican tanto a sus renombradas líneas de productos y servicios, como a la empresa misma y sus plantas. De este modo, la marca **"CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION S.A."** y **"VALDIVIA"**, entre muchas otras, se encuentran registradas ante el Departamento de Propiedad Industrial. Como se puede apreciar, acota el Segundo Solicitante, las marcas, o bien son idénticas al elemento distintivo del nombre de dominio en disputa, o bien, son reproducidas en parte por éste.

El Segundo Solicitante reitera, que se ha encargado de registrar ante NIC Chile una serie de nombres de dominio que se componen de la expresión **"VALDIVIA"**, la cual también coincide del todo con el elemento principal y más importante del nombre de dominio en disputa. En efecto, considera que se puede comprobar que el elemento principal del nombre de dominio en disputa es idéntico a la partícula distintiva de los nombres de dominio de CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION S.A. Incluso el Segundo Solicitante señala que es posible afirmar que existe una identidad conceptual evidente entre el dominio materia de autos y los nombres de dominio de CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION S.A. ya que es titular del nombre de dominio **plantavaldivia.cl**, el cual se compone del signo "PLANTA" y del término "VALDIVIA". Para el Segundo Solicitante, es indiscutible que la expresión "PLANTA" alude a la planta de celulosa que CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION S.A. estableció hace algunos años en la ciudad de Valdivia, la cual es reconocida en el mercado precisamente por la denominación CELULOSA VALDIVIA.

CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION S.A. también es titular del nombre de dominio **forestalvaldivia.cl**. Añade el Segundo Solicitante que como es sabido, el rubro forestal se encuentra estrechamente relacionado con la producción de celulosa, toda vez que ésta forma parte de la pared de las células vegetales. De este modo, el signo "FORESTAL" no

puede dejar de asociarse con la expresión “CELULOSA”. En consecuencia, el dominio materia de autos necesariamente será asociado por los usuarios de Internet con los nombres de dominio de propiedad de CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION S.A.

El Segundo Solicitante indica que debe considerarse especialmente que el Primer Solicitante no presenta vinculación alguna con el nombre de dominio en disputa. En efecto, no cuenta con marcas comerciales, nombres de dominio u otro derecho por el cual pueda acreditar racionalmente algún tipo de conexión con el dominio materia de estos autos. En este sentido, agrega CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION S.A., cabe tener presente que don ALVARO PIZARRO FROESE también solicitó ante NIC Chile el dominio **celulosaarauco.cl**, lo cual confirma y pone de manifiesto la mala fe del Primer Solicitante. CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION S.A. dedujo oposición también en contra de la solicitud de este nombre de dominio, resolviéndose en su oportunidad a favor del Segundo Solicitante, tal como consta de la sentencia dictada por el Juez Arbitro don OSCAR TORRES ZAGAL con fecha 10 de marzo de 2008. En consecuencia, para el Segundo Solicitante, la solicitud de autos se enmarca dentro de una campaña tendiente a apropiarse de los signos y expresiones que identifican e individualizan a CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION S.A., tanto a nivel nacional como internacional.

Por otro lado, el Segundo Solicitante añade que el dominio en disputa es idéntico al nombre comercial por el cual se ha dado a conocer la planta de celulosa de CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION S.A. establecida en la ciudad de Valdivia, el cual corresponde precisamente a la denominación CELULOSA VALDIVIA. Así las cosas, cualquier usuario de Internet enfrentado al dominio **celulosavaldivia.cl** pensará lógicamente que se trata de un sitio relacionado con CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION S.A.

Concluye el Segundo Solicitante que en estos autos se ha solicitado un nombre de dominio que comprende las marcas comerciales de CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION S.A. o reproduce parte importante de ellas y cuyo elemento principal es idéntico a la partícula distintiva de los nombres de dominio que la identifican a nivel mundial, lo cual evidentemente producirá toda suerte de errores y confusiones en los usuarios de Internet.

El Segundo Solicitante señala además que el explosivo desarrollo y masificación de la red de interconexión mundial de computadores Internet, ha dado lugar en los últimos años a una serie de conflictos de carácter jurídico. Uno de dichos conflictos, ha tenido relación con los denominados "nombres de dominio" que se utilizan en dicha red. Indica que el nombre de dominio consiste en una “dirección electrónica” o bien una “denominación” por medio de la cual un usuario de Internet es conocido y se identifica dentro de esta red, para de esta forma poder utilizar los diversos servicios que dicho medio de comunicación ofrece, tales como páginas web, correo electrónico, conversaciones instantáneas, etc.

El concepto de nombre de dominio lleva implícita la idea de poder identificar a cada usuario en Internet, de forma tal que quien se identifique como, por ejemplo, **“UNIVERSIDAD DE CHILE”**, **“JUMBO”** o **“FIAT”**, efectivamente corresponda a dicha entidad, organización o empresa. De lo contrario, el concepto de la red mundial Internet

carecería de sentido y se transformaría en un instrumento confuso, caótico y de escaso valor comercial.

El Segundo Solicitante señala que como consecuencia del radical aumento de usuarios de Internet, se han sucedido conflictos cuyo escenario ya no es el mundo *real* sino el mundo *virtual* que constituye Internet. De esta forma, el derecho ha debido abocarse al estudio de dichos conflictos, y las subsecuentes propuestas de resolución de los mismos.
En este sentido, el Segundo Solicitante señala 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, por lo que el criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio es uno de los aplicables para la resolución de conflictos de asignación de nombres de dominio. Añade el Segundo Solicitante que los nombres de dominio comparten un sinnúmero de aspectos, características y propósitos con las marcas comerciales, de tal entidad que permiten sostener que los nombres de dominios, además de la función técnica que cumplen, tienen un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes o servicios que se ofrecen vía Internet, buscando evitar que los consumidores caigan en errores o confusión con respecto a ellos, facilitando así el comercio. Finalmente se puede agregar que han pasado a constituir un medio de publicidad donde se informa a los consumidores acerca de los productos o servicios y fortaleciéndose así la marca. En razón de lo anterior, el Segundo Solicitante señala que la resolución de los conflictos por asignación de nombres de dominio debe considerar la titularidad de registros marcarios para el signo pedido como nombre de dominio. Pues bien, CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION S.A. cuenta con registros marcarios para la expresión **"VALDIVIA"** y **"CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION S.A."**, por lo que considera que resulta evidente que el nombre de dominio en conflicto es de gran interés para CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION S.A., toda vez que constituye una gran herramienta para darse a conocer y promocionar sus productos en el mercado.

Por otro lado, indica el Segundo Solicitante que con fecha 1 de enero del año 2000, entró en vigencia la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (*Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* "UDRP") desarrollada por la Corporación de Nombres y Números Asignados a Internet (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* "ICANN"). Dicha política reconoce como aspecto fundamental para la resolución de los conflictos de nombres de dominio, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestión. En efecto, agrega el Segundo Solicitante, en su título preliminar dicha normativa señala que se considerarán como fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de dominios si "*El nombre de dominio otorgado es idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de la cual la parte demandante tiene derechos."* ICANN es, a nivel mundial, la entidad con mayor autoridad en esta materia, toda vez que constituye la reunión de mayor envergadura de comunidades participantes en Internet, tales como asociaciones profesionales, legales, de usuarios, proveedores, etc.

También deben tenerse presente los criterios de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), los cuales están plasmados en el Informe Final de la OMPI, así como

las opiniones del Panel OMPI Sobre Ciertas Preguntas Relacionadas con el UDRP (*WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions*), que 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.

Los criterios mencionados han sido recogidos, además, por los Artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC Chile, en particular en el artículo 22 del referido Reglamento, en su primer párrafo, letra a), "*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."* Al respecto el Segundo Solicitante indica que en el caso de autos si se asignara el nombre de dominio al Primer Solicitante se estaría produciendo una dilución de la reconocida marca que corresponde a la expresión **"VALDIVIA"** de CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION S.A. y podría causar confusión a los usuarios que desearan ingresar al nombre de dominio **celulosavaldivia.cl** con la intención de informarse acerca de la empresa, plantas y productos de ésta.

En síntesis, para el Segundo Solicitante el criterio que reconoce la relación existente entre nombres de dominio y marcas comerciales, es un hecho universalmente aceptado y, por tanto, corresponde su aplicación a la resolución del conflicto suscitado en estos autos. Lo anterior es especialmente relevante en este caso, dado que CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION S.A. es titular de registros marcarios vigentes, los cuales son reproducidos parcialmente por el nombre de dominio en disputa. Por otra parte, como ya se ha reiterado, CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION S.A. cuenta con un registro marcario para la voz **"VALDIVIA"**, la cual coincide en su plenitud con el elemento distintivo del nombre de dominio materia de autos.

Otro criterio indicado por CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION S.A. como aplicable para los conflictos de asignación de nombres de dominio, es el de la creación intelectual del signo pedido, señalando que es de toda lógica y justicia que quien ha creado una denominación, en este caso los nombres de dominio **forestalvaldivia.cl** y **plantavaldivia.cl**, los cuales además identifican a CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION S.A. en el mercado en Internet, pueda ampararlos y protegerlos de terceros que pretenden aprovecharse 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 reconocidas las plantas de producción de CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION S.A. es uno de sus activos más importantes.

Añade CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION S.A., que es quien tiene el mejor derecho sobre el nombre de dominio **celulosavaldivia.cl**, además, si se utiliza el criterio de la notoriedad del signo pedido, el cual postula 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. Indica que la aplicación de este criterio nos obliga a concluir que el Segundo debido a que la expresión CELULOSA VALDIVIA ha identificado desde sus orígenes a la planta de celulosa ubicada en la ciudad de Valdivia de CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION S.A. y a los productos elaborados por ésta, de tal forma que ha sido esta empresa quien le ha otorgado fama y prestigio. El Segundo Solicitante concluye que corresponde la aplicación de este principio a la resolución del conflicto suscitado en estos autos y asignar el nombre de dominio **celulosavaldivia.cl** a CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION S.A.

Además, el Primer Solicitante señala que también es aplicable a este caso el Convenio de París, cuyas normas tienen plena vigencia y aplicabilidad en Chile y tienen el rango de ley. En especial, cita lo dispuesto en el artículo 6 *bis*, el cual establece que: "*Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta*." El Segundo Solicitante señala que eso implica que los signos famosos y notorios, como es el caso de los nombres de dominios y marcas de CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION S.A., 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 productos y 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.

A su vez, el artículo 8° del Convenio de París establece que: "*El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o comercio*". Esto es, los nombres con que son conocidas las empresas y sociedades deben ser protegidas en Chile y en cualquier otro país miembro del Convenio. CELULOSA VALDIVIA constituye el nombre comercial, imagen corporativa y "*goodwill*" de una de las plantas de celulosa más importantes de CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION S.A., para lo cual se han invertido cuantiosos recursos, humanos y económicos, tanto en Chile como en el extranjero, y en consecuencia debe gozar de protección. Añade el Segundo Solicitante que resulta evidente que los usuarios de Internet enfrentados al dominio **celulosavaldivia.cl** lo asociarán y vincularán directamente con la planta del mismo nombre de CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION S.A.: CELULOSA VALDIVIA.

El Segundo Solicitante cita además el criterio del mejor derecho por el uso empresarial legítimo, el cual se refiere a 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, CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION S.A. tiene registrada la marca **"VALDIVIA"**, la cual es idéntica al elemento distintivo y más

destacado del nombre de dominio en disputa. A su vez, reitera que la expresión "CELULOSA VALDIVIA" constituye el nombre comercial de una de las plantas de celulosa de CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION S.A., comercializándose bajo dicha denominación una serie de productos tanto a nivel nacional como internacional.

Agrega el Segundo Solicitante que también es aplicable el criterio de la identidad, el cual 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. En razón de lo anterior, para el Segundo Solicitante, el nombre de dominio en conflicto debe ser asignado a CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION S.A., ya que es titular de la marca famosa y notoria **"VALDIVIA"**, la cual es absolutamente idéntica al elemento principal del nombre de dominio en cuestión. Añade el Segundo Solicitante que dicha marca identifica a una de las plantas de mayor relevancia para CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION S.A. cuya denominación es justamente CELULOSA VALDIVIA. Finalmente, a este respecto, añade el Segundo Solicitante, cabe hacer presente que este criterio ha sido recogido por la jurisprudencia nacional como en el fallo de 21 de mayo de 2006 sobre nombre de dominio **viñasdelmaipo.cl**: "*El criterio de la identidad señala que el nombre de dominio en disputa se debe asignar a quien tenga una más estrecha relación con el mismo..".*

Otro criterio citado por el Segundo Solicitante es el de de la solicitud abusiva, el cual señala es recogido por el "Reglamento de Asignación de Nombres de Dominio en CL" en su artículo 22 que dispone: *"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: 1º) 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. 2º) Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio, y 3º) Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe."*

Agrega el Segundo Solicitante que en el caso de autos estima que se cumplen las tres condiciones señaladas anteriormente puesto que es claro que el nombre de dominio es idéntico al nombre comercial de una de las plantas de celulosa de CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION S.A. A su vez, el elemento principal del dominio disputado también coincide plenamente con la marca "**VALDIVIA**" de CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION S.A., la cual alude al nombre por el cual es reconocida dicha planta de celulosa en el mercado. Por otra parte, señala que el Segundo Solicitante no tiene ningún interés legítimo en el dominio **celulosavaldivia.cl**, ya que no es titular de marcas comerciales ni de nombres de dominio similares que le pudieran avalar.

Añade el Segundo Solicitante que nadie puede desconocer la fama y notoriedad de la expresión CELULOSA VALDIVIA y de las marcas relacionadas con este nombre, como tampoco la relación que tiene dicho signo con CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION S.A. De este modo, la solicitud del dominio en disputa denota claramente la mala fe del solicitante, puesto que no puede sino haber sido solicitado por la contraria el dominio en cuestión para perjudicar de alguna forma a CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION

S.A., o bien, para aprovecharse de la fama y notoriedad que le ha dado al vocablo "CELULOSA VALDIVIA". En este sentido, el Segundo Solicitante reitera que don ALVARO ANTONIO PIZARRO FROESE también pidió **celulosaarauco.cl**, frente a lo cual CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION S.A. se opuso oportunamente y finalmente el dominio le fue asignado.

El Segundo Solicitante indica que, en consecuencia, en este caso concurren claramente los tres requisitos establecidos por la norma citada, por lo que se puede concluir que la solicitud del Primer Solicitante ha sido abusiva y, por ende, contraria a la buena fe. A mayor abundamiento, indica que la mala fe del Primer Solicitante queda de manifiesto al considerar que éste solicitó también anteriormente el nombre de dominio **celulosaarauco.cl**, tal como se señaló precedentemente, por lo que resulta forzoso concluir que la solicitud de autos ha sido realizada de mala fe, toda vez que obedece a una campaña orientada a apropiarse de las expresiones que identifican a CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION S.A.

El Segundo Solicitante cita lo señalado en la sentencia del nombre de dominio **viñasdelmaipo.cl**, ya mencionada, en cuanto a que *"la buena fe no es sólo un principio aplicable a la resolución de conflictos de nombres de dominio, en los términos del "Reglamento de Asignación de Nombres de Dominio en .CL, sino que es uno de los pilares fundamentales de todo nuestro sistema jurídico, por lo que no puede dejar de considerarse para la resolución de conflictos de esta naturaleza"*.

El Segundo Solicitante concluye que de acuerdo a lo expuesto en su escrito y teniendo presente los diversos argumentos indicados, así como la titularidad de registros marcarios vigentes en Chile, la fama y notoriedad de éstos, la vinculación de esas marcas con los productos y servicios que presta CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION S.A., así como también la titularidad de nombres de dominio afines, considera que es CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION S.A. el titular del mejor derecho para la obtención del nombre de dominio en disputa. Cabe tener presente que los antecedentes y registros marcarios antes citados, acreditan que ha sido CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION S.A. quien ha conferido fama, notoriedad y distintividad al signo CELULOSA VALDIVIA. En estas circunstancias, y existiendo dos solicitudes válidamente presentadas y que han cumplido a cabalidad lo dispuesto en el Reglamento de NIC Chile, en cuanto a su formalización y a los plazos de interposición de las mismas, el Segundo Solicitante considera que sólo cabe abocarse a los criterios y políticas de solución de conflictos de asignación de nombres de dominio, los que concluyen necesariamente en el mejor derecho de CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION S.A. sobre el signo en disputa.

Por último, el Segundo Solicitante indica que teniendo en cuenta que los nombres de dominio son la herramienta que permitirá continuar con el creciente y explosivo desarrollo de Internet, mientras constituyan el fiel reflejo de cada uno de los usuarios de dicha red, la asignación del dominio **celulosavaldivia.cl** al Primer Solicitante de autos, constituiría una causal de error y confusión en el público usuario y consumidor. Dicho efecto no se condice con el espíritu de la normativa marcaria vigente, los criterios propugnados por ICANN, la OMPI, la Reglamentación de NIC Chile, y los Tratados Internacionales sobre derechos de propiedad industrial y competencia desleal ratificados por Chile. Las

evidentes ventajas y favorables proyecciones del comercio electrónico en lo sucesivo, obligan a concluir que la asignación del dominio de autos sea fundamental para los intereses de CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION S.A.;

7. Que con fecha 28 de abril de 2008, don ALVARO ANTONIO PIZARRO FROESE presenta demanda de asignación del dominio **celulosavaldivia.cl**, señalando que por una cuestión natural y de lógica, la preferencia basada en el orden de llegada o primicia entre dos o más personas en igualdad de derechos o condiciones, es reconocido como una forma de hacer efectivo el derecho a la igualdad ante la ley, mundialmente conocido y reconocido, siendo garantizado constitucionalmente en nuestro país en el artículo 19 Nº 2.

   Añade el Primer Solicitante que a CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION S.A. no le asiste derecho alguno para pretender el nombre de dominio que él solicitó primero, pues no podrá invocar dominio ni derecho alguno que desvirtúe su primera opción, al quedar indiscutiblemente establecido en este proceso que es él el primer solicitante. Agrega el Primer Solicitante que si bien el Reglamento aplicable en este caso igualmente ordena seguir adelante con este procedimiento, no se puede desconocer que este mismo Reglamento expresamente reconoce el mejor derecho del Primer Solicitante en cuestiones tales como la reglada en el Punto 10 denominada "De la publicidad de la solicitud", cuando reconoce el mejor derecho que tiene el Primer Solicitante para pedir la habilitación temporal del funcionamiento técnico del nombre, entre otras cosas.

   El Primer Solicitante indica que se encuentra domiciliado en la ciudad de Valdivia, ciudad ubicada en la Décima Cuarta Región, rodeada de ríos, los que han sufrido un gran impacto ambiental atribuido al derrame de celulosa y residuos relacionados en su cuenca y cauce. La geografía de Valdivia permite que se formen ecosistemas privilegiados que se han visto notoriamente disminuidos en su atractivo turístico y en su calidad ambiental, por la presencia de residuos contaminantes en sus aguas, produciéndose la muerte masiva de aves como el cisne de cuello negro. A su vez, el Primer Solicitante indica que se encuentran en evidente peligro de contaminación las fuentes de agua para el consumo humano, que son los mismos ríos aludidos, lo que ha sido atribuido a los residuos de celulosa y residuos contaminantes relacionados a ella que son derramados a los ríos.

   Indica el Primer Solicitante que el nombre de dominio **celulosavaldivia.cl** lo utilizará para la información a la comunidad del impacto ambiental que generan los residuos y emanaciones contaminantes que deja la elaboración de celulosa en la ciudad, y el impacto ambiental que en general puede ocasionar, y su incidencia en el calentamiento global, publicándose estudios realizados por centros científicos calificados, como lo es la Universidad Austral de Valdivia, entre otras entidades.

   Agrega el Primer Solicitante que las palabras utilizadas en el nombre de dominio **celulosavaldivia.cl**; a saber "Celulosa", que es un concepto que determina un producto utilizado para la elaboración de papel, corresponde a un concepto, y no a un nombre propio que vulnere el derecho del Segundo Solicitante; y por otro lado "Valdivia", es el nombre de la ciudad en donde reside el Primer Solicitante hace más de 40 años. Estos motivos considera el Primer Solicitante que hacen legítimo su interés en el dominio **celulosavaldivia.cl**, y considera además que no vulnera derecho alguno del Segundo

Solicitante, por lo que solicita que se le reconozca su mejor derecho en calidad de Primer Solicitante, asignándole el dominio en disputa;

8. Que con fecha 10 de abril de 2008, se da traslado al Segundo Solicitante de la presentación hecha con fecha 28 de marzo de 2008 por don ALVARO ANTONIO PIZARRO FROESE,. Asimismo, se da traslado al Primer Solicitante de la demanda arbitral de fecha 28 de marzo de 2008 presentada por don MATIAS SOMARRIVA LABRA, en representación del Segundo Solicitante, CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION S.A.;

9. Que con fecha 17 de abril de 2008, don MATIAS SOMARRIVA LABRA, en representación del Segundo Solicitante, CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION S.A., evacúa el traslado conferido, indicando que el Primer Solicitante señala livianamente que su mejor derecho emanaría del hecho de haber solicitado CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION S.A. con posterioridad el dominio **celulosavaldivia.cl**. En este sentido, agrega el Segundo Solicitante, solamente cabe tener presente que el mismo Reglamento de NIC Chile prevé expresamente la posibilidad de oponerse dentro del plazo de 30 días a las solicitudes de nombres de dominio que se hubiere formulado. Por lo mismo, el hecho de haber solicitado primero el dominio en disputa, no le concede derecho alguno sino que, muy por el contrario, el Primer Solicitante debe acreditar su mejor derecho sobre el dominio en disputa, lo cual en el caso de autos no se ha verificado.

   El Segundo Solicitante concluye al respecto, que cabe reiterar que la aceptación de la solicitud **celulosavaldivia.cl** por parte de NIC Chile en nada afecta el presente juicio y no implica en ningún caso algún tipo de derecho sobre el nombre de dominio en disputa. Asimismo, añade el Segundo Solicitante, el pago del respectivo derecho ante NIC Chile de manera anticipada por el Primer Solicitante, como se señala en su presentación, tampoco acredita un mejor derecho sobre el dominio en disputa. En este mismo sentido, para el Segundo Solicitante, el hecho de que el Primer Solicitante pueda pedir la habilitación temporal del funcionamiento del nombre de dominio, en ningún caso puede considerarse como un mejor derecho de don ALVARO ANTONIO PIZARRO FROESE, sino que simplemente corresponde a un prerrogativa que otorga y reconoce el Reglamento de NIC Chile. En caso contrario, para el Segundo Solicitante, todo el procedimiento de asignación de nombres de dominio no tendría sentido alguno.

   Agrega el Segundo Solicitante que en el caso de autos, tampoco tiene aplicación el denominado principio "*first come, first served*", puesto que dicho principio no tiene aplicación en el caso en que el Segundo Solicitante tenga un mejor derecho sobre el nombre de dominio solicitado. Este criterio postula que el nombre de dominio debe ser asignado a quien primero lo solicita. Sin embargo, según CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION S.A., este criterio no es absoluto e incluso, cada vez con más fuerza, tanto la doctrina como la jurisprudencia se inclinan a utilizarlo como *última ratio*, aplicándolo sólo cuando ninguna de las partes demuestra tener un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa. De lo contrario, no se entendería lo señalado en el artículo 10 del Reglamento de Asignación de Nombres de Dominio que establece un plazo de 30 días para que "eventuales interesados tomen conocimiento y si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio", y lo corrobora el artículo 14 del mismo cuerpo reglamentario que establece en su párrafo primero "Será de

responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre…" sin distinguir si dicha obligación corresponde al Primer o Segundo Solicitante.

En definitiva, añade el Segundo Solicitante, y tal como se señala en la sentencia de asignación de nombre de dominio **todochile.cl** de fecha 3 de abril de 2002, una vez que se genera el conflicto de asignación de nombres de dominio, los solicitantes se deben encontrar en una situación de igualdad, y sobre esa base se debe analizar cuál de las partes tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto. Por lo demás, el Segundo Solicitante considera que las conclusiones antes señaladas resultan de acuerdo a la aplicación del principio de imparcialidad en la administración de justicia que debe inspirar todo procedimiento judicial.

CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. considera que ha acreditado fehacientemente a través de la documentación acompañada su mejor derecho e intereses legítimos que tiene sobre el nombre de dominio en disputa. En efecto, agrega el Segundo Solicitante, que como señaló oportunamente en su escrito de demanda, y atendido los documentos acompañados, en el caso de autos debe primar como antecedente fundamental las marcas comerciales y nombres de dominio de que es titular CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A., y que acreditan su mejor derecho.

El Segundo Solicitante señala que es sabido que tanto en el derecho comparado, como la jurisprudencia, se ha efectuado una inmediata y lógica relación entre los nombres de dominio y las marcas comerciales. En el caso de autos, dicha relación resulta aún más evidente, ya que CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. es titular de registros marcarios gráfica y fonéticamente casi idénticas al dominio solicitado en autos. Por su parte, según el Segundo Solicitante, don ALVARO ANTONIO PIZARRO FROESE no cuenta con registro marcario o nombre de dominio alguno, en virtud del cual se pueda acreditar algún tipo de vinculación o derecho sobre el nombre de dominio solicitado. En efecto, indica el Segundo Solicitante, el Primer Solicitante no presenta vinculación alguna con el dominio en disputa, ni existe antecedente alguno en virtud del cual pueda argumentar racionalmente un mejor derecho sobre el dominio **celulosavaldivia.cl** don ALVARO ANTONIO PIZARRO FROESE. Como consta en estos autos, el Primer Solicitante no cuenta con registros marcarios, nombres de dominio, ni otro título que le confiera algún derecho sobre **celulosavaldivia.cl**.

Por último, agrega el Segundo Solicitante, que cabe destacar que, de la simple lectura de la presentación de don ALVARO ANTONIO PIZARRO FROESE, se desprende que no ha sido capaz de exponer ningún argumento en virtud del cual tendría un mejor derecho para atribuirse el dominio **celulosavaldivia.cl** sino que, muy por el contrario, se trata de supuestos que no se encuentran acreditados en autos y que bajo ninguna circunstancia pueden ser considerados al momento de asignar el nombre de dominio de autos;

10. Que con fecha 17 de abril de 2008, evacúa el traslado don ALVARO ANTONIO PIZARRO FROESE, indicando que el Primer Solicitante se opone a su mejor derecho sobre el dominio en disputa, por motivos que expone latamente en más de cincuenta páginas, muy poca de las cuales, a su juicio, constituyen fundamentos atendibles para entender por que

insisten en tener el mejor derecho:

a) En cuanto a la "Demanda Arbitral" y la posición procesal de CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A., indica el Primer Solicitante que sólo a efectos de dejar en claro la falta de rigurosidad procesal, hace presente que conforme el procedimiento fijado en estos autos mediante resolución de fecha 14 de marzo de 2008, se estableció que: *"Cada una de las partes tendrá derecho a hacer las presentaciones y descargos que estimen convenientes, acompañar documentos y solicitar las diligencias que sean pertinentes dentro de la siguiente secuencia: ALVARO ANTONIO PIZARRO FROESE y CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A., tendrán un plazo común de 5 días desde la fecha del vencimiento del plazo de consignación para hacer sus respectivas presentaciones, en las que deberán señalar las razones por las que a su juicio tienen mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa."* Es decir, no es procedente deducir demanda en un procedimiento ya reglado en el Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL de NIC Chile, ya que procesalmente no es correcta la terminología de "demanda" que utiliza el Segundo Solicitante, y mucho menos la terminología de "demandante" que se atribuye. Añade el Primer Solicitante que, sin perjuicio, si insisten en tal calidad, CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. deberá entonces hacerse cargo de las obligaciones y cargas que pesan sobre "el demandante" en todo procedimiento judicial y, en especial, la carga de la prueba que sobre su supuesto mejor derecho señalan les corresponde.

b) En relación a la historia de la empresa CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A., el Primer Solicitante indica que nada de lo expuesto en el párrafo 1 de los "Antecedentes de hecho" de la "demanda arbitral" son atinentes a la materia en conflicto, de la misma manera que lo sería si el Primer Solicitante en su calidad de persona natural, expusiera su historia.

   Sin perjuicio, el Primer Solicitante controvierte algo de lo expuesto en relación al tema: CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A., ya que ésta dice tener una planta en la ciudad de Valdivia, cuestión que deberá acreditar, máxime en su calidad de demandante que se atribuye, pues la planta más cercana a la ciudad de Valdivia se encuentra geográficamente ubicada en la Comuna de Mariquina, Comuna distinta de la de Valdivia**,** siendo conocida como "Celulosa Mariquina", y no con el nombre que acomodaticiamente se atribuye el Segundo Solicitante.

   Añade el Primer Solicitante, que efectivamente en algunas publicaciones periódicas se habla de la planta "Celulosa Valdivia", pero a menos que el Segundo Solicitante pruebe que tiene una planta en la ciudad de Valdivia, se debe a una simple ignorancia, y seguramente motivado por las protestas y marchas medioambientales que se han realizado en la ciudad de Valdivia por los efectos medioambientales que públicamente se han atribuido a l CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. El Primer Solicitante indica

que en la ciudad de Valdivia no existe planta alguna de la empresa CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A., y desafía al Segundo Solicitante a acreditar lo contrario.

Agrega el Primer Solicitante que CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. afirma además operar con el más moderno y avanzado tratamiento de afluentes que existe en el mundo para plantas de celulosa. Sin embargo, públicos y notorios son los conflictos medioambientales que desde la instalación de la planta de celulosa Mariquina se han producido en torno a sus sistemas de producción y eliminación de desechos, los que la comunidad indica habrían alcanzado la cuenca y cauces de ríos como el Cruces y Calle Calle. De ahí las protestas en la ciudad más grande cercana a la comuna de Mariquina, esto es Valdivia, por los efectos que se dice habrían provocado irreversiblemente en esta ciudad de Valdivia.

c) En cuanto a los Registros Marcarios de CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A., el Primer Solicitante señala que aunque es interesante conocerlos, no ha alegado ni sostenido el Segundo Solicitante que tenga inscrita como marca la expresión **celulosavaldivia.cl**, el cual es el dominio en disputa.

Añade el Primer Solicitante que CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. puede tener inscrita la marca **"VALDIVIA"**, lo que en cualquier caso considera bastante discutible en su procedencia por tratarse del nombre de una ciudad y, asimismo, puede tener inscrito como marca su razón social, pero ello nada tiene que ver con la expresión "CELULOSAVALDIVIA", pues como dijo en su primera presentación el Segundo Solicitante, "celulosa" es un concepto que determina un producto utilizado para la elaboración de papel. Es un concepto, y no un nombre propio que vulnere el derecho del Segundo Solicitante; y "Valdivia" es el nombre de la ciudad en donde reside hace más de 40 años, y siendo el nombre de una ciudad, no puede impedir la contraria su utilización. Para el Primer Solicitante, al analizar los argumentos del Segundo Solicitante lógicamente, significaría que no puede existir una página o dominio de la Municipalidad de Valdivia, de la Tesorería General de la República de Valdivia, que no puede existir una página o dominio del Servicio de Impuestos Internos de Valdivia, del Juzgado de Familia de Valdivia, etc. La marca **"VALDIVIA"** que tienen registrada corresponde a servicios de la clase 42, por lo que sólo distingue actividades de servicios, cultivo y explotación de predios rústicos. Lo anterior explica que existan registros marcarios con la palabra "Valdivia" en otras clases, inscritas por distintas personas y para diferentes actividades, y en nada se tocan con los registros marcarios del Segundo Solicitante.

d) Agrega el Primer Solicitante que en cuanto a la titularidad de nombres de dominio que invoca CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION S.A., cree que esa defensa o alegación no resiste análisis alguno y que aún cuando pueda ser efectivo que tienen los dominios que alude, ninguno de ellos es el que

actualmente se encuentra en disputa, por lo que sería intrascendente el análisis al que aspiran.

e) Indica el Primer Solicitante que respecto a la vinculación entre el nombre de dominio en disputa y el nombre del Segundo Solicitante, tampoco resiste mayor análisis por que claro está que el nombre jurídico de la contraria es CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION S.A., y que el dominio en disputa es **celulosavaldivia.cl**.

   Además el Primer Solicitante indica que ni siquiera el Segundo Solicitante, siendo empresa dedicada a la celulosa, es decir fabricante de la materia prima necesaria para la producción de papel, puede impedir que otra empresa o persona adquiera el dominio "celulosa", mucho menos **celulosavaldivia.cl**, que refiere además otra ciudad en la que la contraria ni siquiera tiene una planta a la que se pueda asociar. En este punto, el Primer Solicitante vuelve a desafiar a CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION S.A., a objeto de que demuestre en este proceso si tiene una planta productora de celulosa en la ciudad de Valdivia, pues en su concepto y conocimientos, no la tiene. Concluye el Primer Solicitante preguntándose en qué afecta a CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION S.A. el que él tenga el dominio en disputa, qué derecho del Segundo Solicitante afecta a don ALVARO ANTONIO PIZARRO FROESE con el dominio **celulosavaldivia.cl** que solicitó en primer lugar, siendo la respuesta ninguno.

f) En cuanto a los fundamentos de derecho invocados por el Segundo Solicitante, para don ALVARO ANTONIO PIZARRO FROESE ninguno es tal, pues no ha citado norma de derecho alguna que ampare su pretensión, sino solamente criterios u opiniones literarias que jurídicamente no regulan el conflicto, ni mucho menos amparan su posición en este proceso.

   En relación a la mala fe que CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION S.A. atribuye al Primer Solicitante, éste considera que deberá probarla el Segundo Solicitante, pues es quien lo alega y jurídicamente la buena fe se presume. Sin perjuicio, indica que dicha mala fe no es tal, pues como Primer Solicitante, el mejor derecho le es inherente, y a la fecha el Segundo Solicitante no ha podido acreditar cuál es el derecho que don ALVARO ANTONIO PIZARRO FROESE le afecta o transgrede o vulnera, o la norma que lo ampara en su pretensión y, al contrario, ha intentando en sus presentaciones confundir al Tribunal, sosteniendo que están presente en la ciudad de Valdivia y que "CELULOSA VALDIVIA" se relaciona y reconoce en los hechos y virtualmente con CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION S.A., cuando en la realidad, y salvo que se acredite lo contrario, no tiene planta elaboradora en la ciudad de Valdivia. En consecuencia, mal puede ser conocida como lo pretende con el nombre "CELULOSA VALDIVIA". Por consiguiente, la mala fe no es de él, pues el Segundo Solicitante pretende aprovecharse de una simple ignorancia publicitaria, refiriéndose a la noticia que en algún minuto hablaba de "CELULOSA VALDIVIA", cuando los

conflictos medioambientales y sanitarios, así como judiciales, por competencia procesal, se radicaron en la ciudad de Valdivia, única y exclusivamente, por que debían ventilarse en una ciudad asiento de Corte de Apelaciones como lo es Valdivia, por no existir en Mariquina una Corte de Apelaciones que pudiera conocer de la controversias en las que era parte el Fisco;

11. Que con fecha 2 de mayo de 2008, se proveen los escritos de las partes, notificándose por correo electrónico;

12. Que con fecha 3 de junio de 2008, se cita a las partes a oír sentencia, resolución que es notificada a las partes por correo electrónico.

Y CONSIDERANDO:

1. Que de acuerdo al artículo 7 del Procedimiento de Mediación y Arbitraje contenido en la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, los árbitros llamados a resolver los conflictos de nombres de dominio tendrán el carácter de "arbitrador" y, por ende, deberán fallar obedeciendo a lo que su prudencia y la equidad le dictaren;

2. Que el artículo 14 inciso primero de la Reglamentación de NIC Chile señala que es de responsabilidad exclusiva de cada solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros;

3. Que el mismo cuerpo legal en su artículo 10 inciso primero establece un término de 30 días corridos contados desde la publicación de la nueva solicitud en la lista de solicitudes en trámite de la página Web de NIC Chile, con el objeto de que eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio;

4. Que CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION S.A. ha acreditado fehacientemente ser titular de las marcas comerciales **"VALDIVIA"** Registro Nº 563.000 para distinguir servicios en clase 42, **"CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION S.A."** Registro Nº 606.472 para distinguir establecimiento industrial en clase 1 a 34 y **"CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION S.A."** Registro Nº 606.569, para distinguir establecimiento comercial en clases 1 a 34, en las regiones séptima, octava y decimotercera. Asimismo, ha acreditado ser asignatario de los nombres de dominio f**orestalvaldivia.cl**, **plantavaldivia.cl**, **celulosa.info** y **celulosaarauco.cl**;

5. Que ninguna de las marcas comerciales inscritas por el Segundo Solicitante corresponde en forma exacta al nombre de dominio de autos, sin perjuicio de que algunos elementos que conforman dichas marcas sí se encuentran incluidos en el nombre de dominio **celulosavaldivia.cl** en conflicto;

6. Que el Segundo Solicitante señala que en el año 2004, estableció una planta de celulosa

en la ciudad de Valdivia, siendo reconocida ésta por la expresión “CELULOSA VALDIVIA”;

7. Que, por otro lado, el Primer Solicitante indica que la planta de propiedad de CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION S.A. en la Décima Cuarta Región, no está en Valdivia, sino que en la Comuna de Mariquina, siendo conocida ella como “PLANTA MARIQUINA” y no “CELULOSA VALDIVIA” como señala el Segundo Solicitante. Al respecto, y en el uso de sus facultades de árbitro arbitrador, este sentenciador efectuó una estudio a través los dos principales buscadores de Internet, a saber GOOGLE y YAHOO!, con la finalidad de determinar cuál era el nombre más frecuentemente utilizado para referirse a la planta que el Segundo Solicitante tiene en la Comuna de Mariquina, el cual dio como resultado que dicha planta es conocida como “CELULOSA VALDIVIA” o “PLANTA VALDIVIA”, pero en ningún caso como “CELULOSA MARIQUINA”, como señala el Primer Solicitante. Por lo tanto, este árbitro ha llegado al convencimiento de que, sin perjuicio de que la planta de celulosa de propiedad del Segundo Solicitante está ubicada en la Comuna de Mariquina, cerca de la ciudad de Valdivia, ésta es comúnmente reconocida en el mercado como “CELULOSA VALDIVIA”;

8. Que consecuentemente, al ser el nombre de dominio en disputa idéntico al nombre comercial por el cual se ha dado a conocer la planta de celulosa de propiedad de CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION S.A. establecida en la ciudad de Valdivia, cualquier usuario de Internet enfrentado al dominio **celulosavaldivia.cl**, pensará lógicamente que se trata de un sitio relacionado con el Segundo Solicitante;

9. Que este sentenciador ha podrido verificar en la base de datos de NIC Chile que, tal como lo ha señalado el Segundo Solicitante, el Primer Solicitante de autos, don ALVARO ANTONIO PIZARRO FROESE, pidió también el nombre de dominio **celulosaarauco.cl** con fecha 9 de septiembre de 2007. Indudablemente, este es un antecedente que no puede dejar de ponderarse al falla este caso, puesto que si bien el Primer Solicitante señala que pidió el nombre de dominio **celulosavaldivia.cl** de autos de buena fe, este árbitro considera que no existe justificación alguna para que haya pedido también el dominio **celulosaarauco.cl**, el cual corresponde en forma exacta a la parte principal de la razón social del Segundo Solicitante, y al nombre por el cual es comúnmente conocida dicha empresa en nuestro país. Por consiguiente, si bien en el caso de las solicitudes de nombres de dominio competitivas no es necesario probar la mala fe, dado que lo que efectivamente debe probarse es el mejor derecho de las partes, en este caso en particular la actitud del Primer Solicitante constituye, a juicio de este sentenciador, un claro indicio de mala fe, de tal forma que este Tribunal coincide con la apreciación del Segundo Solicitante, en el sentido de que la solicitud de autos podría enmarcarse dentro de una campaña tendiente a apropiarse de los signos y expresiones que identifican e individualizan a CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION S.A.;

10. Que don ALVARO ANTONIO PIZARRO FROESE indica como argumento de su supuesto mejor derecho aquel que considera expresamente reconocido por el Reglamento, esto es, el mejor derecho del Primer Solicitante establecido en el inciso 2 del número 10 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL denominada “De la publicidad de la solicitud”, que señala: “*No obstante lo anterior, durante este período NIC Chile se reserva el derecho de habilitar temporalmente el*

funcionamiento técnico del nombre de dominio solicitado, a fin de que el Solicitante pueda realizar pruebas técnicas de funcionamiento, sin que ello constituya compromiso de aceptar la solicitud presentada. En caso de que haya más de una solicitud de inscripción en trámite para ese nombre de dominio, dicha habilitación sólo podrá autorizarse respecto de aquella solicitud que haya sido recibida en primer lugar."

En relación a lo anterior, el Primer Solicitante considera que dicha norma reconoce un mejor derecho que tiene el Primer Solicitante para pedir la habilitación temporal del funcionamiento técnico del nombre de dominio. Sin embargo, este árbitro estima que se equivoca don ALVARO ANTONIO PIZARRO FROESE al considerar que la posibilidad que da NIC Chile de habilitar temporalmente un dominio en conflicto, corresponda a un reconocimiento de mejor derecho, puesto que en realidad consiste en un derecho que le corresponde a NIC Chile, y que ejerce sin reconocimiento alguno de un mejor derecho al beneficiado por el mismo, y teniendo únicamente una finalidad técnica;

11. Que el Primer Solicitante indica que se encuentra domiciliado en la ciudad de Valdivia, ciudad ubicada en la Décima Cuarta Región rodeada de ríos, los que han sufrido un gran impacto ambiental atribuido al derrame de celulosa y residuos relacionados en su cuenca y cauce. Agrega que la geografía de Valdivia permite que se formen ecosistemas privilegiados que se han visto notoriamente disminuidos en su atractivo turístico y en su calidad ambiental, por la presencia de residuos contaminantes en sus aguas, produciéndose la muerte masiva de aves como el cisne de cuello negro. A su vez, el Primer Solicitante indica que se encuentran en evidente peligro de contaminación las fuentes de agua para el consumo humano, que son los mismos ríos aludidos, lo que ha sido atribuido a los residuos de celulosa y residuos contaminantes relacionados a ella que son derramados a los ríos. Señala el Primer Solicitante que el nombre de dominio **celulosavaldivia.cl** lo utilizará para la información a la comunidad del impacto ambiental que generan los residuos y emanaciones contaminantes que deja la elaboración de celulosa en la ciudad, y el impacto ambiental que en general puede ocasionar, y su incidencia en el calentamiento global, publicándose estudios realizados por centros científicos calificados, como lo es la Universidad Austral de Valdivia, entre otras entidades. Por consiguiente, la finalidad del sitio Web que pretende operar don ALVARO ANTONIO PIZARRO FROESE bajo el dominio de autos, haría referencia directa a las actividades que CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION S.A. realiza en la Décima Cuarta Región y, lo que a juicio de este sentenciador es más grave, podría eventualmente desprestigiar a dicha empresa, al proveer a los usuarios de Internet de información no necesariamente fidedigna;

12. Que a juicio de este árbitro, el asignar el dominio en disputa al Primer Solicitante podría generar todo tipo de confusiones en el mercado pues, en la práctica, don ALVARO ANTONIO PIZARRO FROESE no ha hecho valer otro derecho que no sea el emanado del principio "*first come, first served*" y, en cambio, CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION S.A. ha acreditado haber hecho un uso efectivo y real en el mercado de la expresión "CELULOSA VALDIVIA" para distinguir una planta de celulosa ubicada cerca de la ciudad de Valdivia, lo que es de extrema importancia, pues determina que el Segundo Solicitante tiene un interés actual y real sobre el nombre de dominio en conflicto, hecho que no acreditó el Primer Solicitante;

13. Que don ALVARO ANTONIO PIZARRO FROESE indica que la preferencia basada en el orden de llegada o primicia entre dos o más personas en igualdad de derechos o condiciones, esto es, el principio "*first come, first served*", es reconocido como una forma de hacer efectivo el derecho a la igualdad ante la ley. En este sentido, y tal como lo indica el mismo Primer Solicitante, para la aplicación de este principio, se requiere que las partes efectivamente estén en igualdad de derechos o condiciones, lo que en la especie no ocurre y, por consiguiente, no sería aplicable dicho principio en el presente juicio arbitral;

14. Que en los juicios arbitrales sobre nombres de dominio recaídos en las solicitudes competitivas como en este caso, el nombre de dominio debe ser otorgado a aquella de las partes que pruebe tener un mejor derecho sobre el mismo y, dados los antecedentes expuestos, es que este árbitro ha llegado a la conclusión de que al Segundo Solicitante le asiste un mejor derecho al dominio solicitado.

SE RESUELVE:

Asígnese el nombre de dominio **celulosavaldivia.cl** al Segundo Solicitante, CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION S.A., RUT N° 93.458.000-1.

Cada parte se hará cargo de sus respectivas costas.

Notifíquese a las partes por carta certificada, y a NIC Chile por correo electrónico.

Sentencia pronunciada por el árbitro, don Christian Ernst Suárez.

Santiago, 23 de junio de 2008.-

Christian Ernst Suárez
ARBITRO

Testigos:

Claudia Ruíz Jaramillo RUT 16.413.746-5	Lorena Carvajal Valdés RUT 13.554.573-2