Santiago, uno de septiembre del año dos mil nueve

Vistos:

Y, teniendo presente lo dispuesto por el número Quinto de las Bases de Procedimiento de fojas 17 y 18 de autos, artículo 170 del Código de Procedimiento Civil y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre la forma de las sentencias, de 30 de septiembre de 1920, y habiéndose citado a las partes a oír sentencia definitiva, se procede a dictar sentencia en juicio de inscripción nombre de dominio “crucedeloslagos.cl”.

I. Parte Expositiva:

Que por Oficio de fecha 28 de mayo de 2009, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), designó al suscrito Juez Árbitro Arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio “crucedeloslagos.cl”, surgido entre don Luís Alberto Stabile, domiciliado en calle San Josi Nº 130, Puerto Varas, y Sociedad Agencia de Viajes Andina del Sud Ltda., sociedad del giro de su nombre, quien comparece representada por Estudio Jurídico Sargent y Krahn, sociedad representada por su abogado doña Carmen Paz Álvarez Enríquez, todos, domiciliados en Avenida Andrés Bello Nº 2711, piso 19, Las Condes, de esta ciudad.

Que por resolución de fecha 2 de junio de 2009, el suscrito aceptó el cargo de juez árbitro arbitrador y juró desempeñarlo en el menor tiempo posible y citó a las partes a comparendo para fijar las Bases del Procedimiento Arbitral, según consta a fojas 2 de autos, el que se efectuó en la Oficina del Juez Árbitro el día 10 de junio de 2009, según consta a fojas 17 y 18 de autos.

Partes Litigantes. Que son partes litigantes en la presente causa don Luís Alberto Stabile, primer solicitante del nombre de dominio en disputa y Sociedad Agencia de Viajes Andina del Sud Ltda., segundo solicitante.

Enunciación breve de los fundamentos de hecho y de derecho y petición de la demanda presentada por Sociedad Agencia de Viajes Andina del Sud Ltda.:

La parte demandante u opositor de autos funda su demanda de oposición a

que se otorgue en definitiva el registro del nombre de dominio “crucedeloslagos.cl”, a don Luís Alberto Stabile, e invoca los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:

1.- Antecedentes de Hecho: La parte demandante, en su escrito de demanda de fojas 50, cita los siguientes antecedentes de hecho para que se rechace la pretensión del primer solicitante en cuanto a ser titular del dominio en disputa:

A) Señala que Sociedad Agencia de Viajes Andina del Sud Ltda.., es una sociedad controladora y principal del grupo de Empresas Andina del Sud, que desarrolla actividades y servicios turísticos desde el año 1913, operando las empresas Viajes Andina del Sud, ADSMUNDO, Turismo Peulla, Comercial Peulla Ltda. y Naviera Isla Margarita, entre otras.

Que entre las actividades que desarrolla, se encuentra el itinerario turístico conocido como Cruce de Los lagos, entre los que se encuentra el Lago Todos Los santos y salidas diarias en catamarán a la Isla margarita, lo que ha posicionado a Andina del sud en los servicos turísticos, por más de noventa años., circuito que comprende Puerto Montt, Puerto varas y Bariloche en Argentina y que fue don Ricardo Roth, quien en 1913 comenzó a realizar los primeros cruces por la cordillera, guiando turistas extranjeros y así surgió el circuito “Cruce de lagos” y que hoy transportan mas de 50 mil turistas anualmente.

B) Marcas comerciales de Sociedad Agencia de Viajes Andina del Sud Ltda..:

Señala la demandante que como parte de la estrategia para proteger sus activos, es titular de la marca comercial “CRUCE DE LAGOS”, denominativa, registros números 721716 y 715.396, para establecimiento comercial y para servicos de las clases 35, 39, 41 y 43, respectivamente, del lema “CRUCE DE LAGOS, NAVEGANDO LA CORDILLERA”, registro número 579.288, para distinguir servicos de las clases 39 y 42 y “CRUCE LACUSTRE”, registro número 844.656, para distinguir servicos de la clase 43.

Afirma que la expresión “CRUCE DE LAGOS” y la que comprende el nombre de dominio en disputa “crucedeloslagos.cl”, se identifican plenamente, por lo que el público consumidor la asociará a la empresa demandante de autos.

C) Titularidad de Nombres de Dominio NIC:

Argumenta la demandante y en refuerzo de su pretensión, que Pontificia Universidad Católica de Chile es titular de los siguientes nombre de dominio relacionados en Internet: “crucelacustre.cl” y “crucelacustre.com”, “crucedelagos.cl” y “crucelagos.cl”, elementos compartidos con el nombre de dominio en disputa “crucedeloslagos.cl”.

Señala que el primer solicitante y demandado de autos, con su solicitud tiene la intención de aprovecharse de la fama y notoriedad que ha obtenido la parte demandante en el mercado de los servicos turísticos a lo largo de los años.

D) Vinculación entre el nombre de dominio solicitado “crucedeloslagos.cl” y Sociedad Agencia de Viajes Andina del Sud Ltda.

Indica la demandante que ha promocionado por años los servicos turísticos que ofrece bajo la denominación y marca comercial “CRUCE DE LAGOS”, conocidos en chile y en el extranjero, por lo que los usuarios de Internet asociarán el nombre de dominio en disputa con los servicios turísticos que ofrece hace años en el mercado y se hará incurrir en confusión a los usuarios, si el dominio se asigna al primer solicitante.

2.- Antecedentes de Derecho citados por la parte demandante:

A) Descripción de los nombres de dominio y su importancia.

Señala la demandante que el explosivo desarrollo y masificación de la red de interconexión mundial de computadores, conocida como 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, y agrega que en palabras simples, 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.

Indica que 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, Toyota, Dell o Mcdonald´s, 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 y caótico y que en atención a este uso cada vez más masivo de esta forma de comunicación tecnológica, que implica tener un acceso inmediato a la información, el uso de nombres de dominio que se vinculen a una organización o persona determinada se hace indispensable para el correcto y eficiente funcionamiento de la misma y que considerando el uso masivo de Internet, y la importancia que tiene como medio informativo y de comunicación.

B) Criterios aplicables para conflictos de asignación de Nombres de Dominio.

1.- Criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio. Afirma la demandante 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 y que en este sentido, cabe señalar que en el derecho comparado, y por cierto en los últimos años también por la uniforme jurisprudencia en nuestro país, se ha efectuado una inmediata y lógica relación entre los nombres de dominio y las marcas comerciales. En efecto, 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.

En razón de lo anterior, hemos señalado que la resolución de los conflictos por asignación de nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros, en atención a la titularidad de registros marcarios para el signo pedido como nombre de dominio. En definitiva, reitera que el propósito de los nombres de dominio es la identificación adecuada de su titular y como lógica consecuencia, de los productos y servicios que se transan en el mercado *virtual* de la red Internet. Por su parte, el objetivo final de una marca comercial es precisamente el

mismo, esto es, la distinción por medio de un signo, del origen de los bienes y servicios que se transan en el mercado real.

Respecto a ICANN, señala la demandante que cabe tener presente que con fecha 1º 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 dichos conflictos, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestión.

En efecto, en su título preliminar dicha normativa señala que se considerarán como fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de dominios si:

a) "*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.*"

Indica que ICANN es, a nivel mundial, la entidad con mayor autoridad en esta materia, toda vez que constituye la reunión de comunidades participantes en Internet de mayor envergadura, tales como asociaciones profesionales, legales, de usuarios, proveedores, etc.

En cuanto a la OMPI, señala que el Informe Final de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), así como las Opiniones del Panel OMPI Sobre Ciertas Preguntas Relacionadas con el UDRP (*WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions*), 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.

En sede nacional invoca la demandante a NIC – CHILE, entidad que reconoce los citados criterios ya que han sido recogidos por los Artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC-Chile.

En síntesis, 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. Indica que lo anterior es especialmente relevante en este caso, dado que mi representada es titular de una marca comercial semejante al nombre de dominio solicitado ,y que por ello, puede presumirse que de otorgarse el nombre de dominio en conflicto al primer solicitante, “crucedeloslagos.cl”, se causaría una confusión indeseable y de proporciones en el público, especialmente teniendo en cuenta que la demandante es un prestigiado empresa de servicios y productos turísticos, que tiene registrada la marca “Cruce de Lagos”, diversos nombres de dominio que integran dicha expresión y que dicha marca distingue sus servicios turísticos que desarrolla en la X Región del país, pero conocida a nivel nacional y extranjero.

2.- Criterio de la Notoriedad del Signo Pedido.

Señala la parte demandante que esta teoría postula que el titular de un nombre de dominio debe ser la parte que les ha conferido al mismo fama, notoriedad y prestigio; las marcas notorias, esto es, las reconocidas por la mayoría de la población en un lugar determinado, son objeto de una especial protección, la que se amplía más allá de los productos o servicios cubiertos por la misma marca y que la aplicación de este criterio nos obliga a concluir que esta parte tiene el mejor derecho sobre el nombre de dominio “crucedeloslagos.cl”.

3.- Criterio del mejor derecho por el uso empresarial legítimo.

Señala la demandante que este principio 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 e indica que cuenta con una serie de nombres de dominio y además tiene registrado el signo “Cruce de Lagos” ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, mientras que el demandado en nada se relaciona al signo en cuestión, y por el contrario busca simplemente imitar la marca famosa y notoria de mi mandante.

4.- Criterio de la identidad, en cuanto a dicho criterio se 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 y que en razón de lo indicado, el nombre de dominio en conflicto debe ser asignado a la demandante, ya que es ella quien ha utilizado la expresión “Cruce de Lagos**”** en el mercado, tiene registrada dicha expresión como marca comercial para distinguir servicios en clase 42 y 43, entre otras, y además posee una familia de nombres de dominio, idéntica al elemento esencial u distintivo del nombre de de dominio en disputa y que a este respecto, cabe hacer presente que este criterio ha sido recogido por la jurisprudencia nacional como en el fallo reciente 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..”.*

5.- Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, promulgado en Chile mediante el Decreto N° 425 del Ministerio de Relaciones Exteriores, y publicado en el Diario Oficial de 30 Septiembre de 1991, tratado internacional que en su artículo 6 bis establece:

“*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.”

Afirma que las marcas famosas y notorias, como es el caso de “Cruce de Lagos” 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 y que, de otorgarse el nombre de dominio en conflicto a un tercero, el público asociaría dicho nombre a mi representada, o deduciría lógicamente que se trata de sitios de propiedad mi mandante o que se encuentran en uso previa autorización o licencia de mi representada, incurriendo en error y confusión.

Indica que además, el artículo 10 bis del mismo Tratado Internacional, sobre competencia desleal, prescribe lo siguiente:

1) Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal.

2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.

3) En particular deberán prohibirse:

1. cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

2. las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

3. las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

Por lo señalado, precedentemente indica que es evidente la confusión que se produciría de otorgarse el nombre de dominio en disputa a un tercero que en nada se relaciona con mi representada y que es en la práctica plenamente idéntico a la marca notoria y famosa de la que es titular mi representada y que el artículo 1º bis del Convenio de París recién citado, tiene plena vigencia y aplicabilidad en Chile y rango de ley.

Concluye la demandante que es titular de un legítimo derecho sobre el nombre de dominio en conflicto, atendida su vinculación con el mismo, la titularidad de

otros nombres de dominio relacionados, la titularidad de marcas comerciales, el uso efectivo de la expresión “cruce de lagos” en la World Wide Web, considera que es titular del mejor derecho para la obtención del nombre de dominio en disputa y que 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, sólo cabe abocarse a los criterios y políticas de solución de conflictos de asignación de nombres de dominio, los que como hemos revisado concluyen necesariamente en el mejor derecho de mi mandante sobre el signo en disputa y en definitiva resolver asignando el nombre de dominio “crucedeloslagos.cl” a la parte demandante.

A fojas 61, con fecha 20 de julio de 2009 el Tribunal tuvo por interpuesta demanda arbitral por el nombre de dominio en disputa y confirió traslado al demandado don Luís Alberto Stabile, por el término de 12 días hábiles para su contestación y tuvo por agregados los documentos probatorios acompañados, con citación, notificando dicha resolución a las partes por correo electrónico con igual fecha.

A fojas 62, con fecha 12 de agosto de 2009, el Tribunal tuvo por contestada la demanda de autos en rebeldía del demandado don Luís Alberto Stabile y citó a las partes a oír sentencia definitiva, notificando con igual fecha a las partes, mediante correo electrónico.

II.- Parte Considerativa:

Consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento al fallo:

Primero: La materia que debe resolverse en el presente juicio arbitral consiste en determinar a quien de los litigantes corresponde asignar el nombre de dominio “crucedeloslagos.cl”, esto es, sí a don Luís Alberto Stabile, primer solicitante, o a Sociedad Agencia de Viajes Andina del Sud Ltda., segundo solicitante y demandante.

Segundo: Que cabe tener presente que en este caso, sólo la parte demandante Sociedad Agencia de Viajes Andina del Sud Ltda., ha comparecido en esta sede arbitral mediante demanda de oposición, y en la que su pretensión,

consistente en que se le asigne el nombre de dominio “crucedeloslagos.cl”, y ha justificado su pretensión indicado que es titular de la marca comercial “CRUCE DE LAGOS”, registros números 712.716 y 715.396, para distinguir en el mercado un Establecimiento de comercio y servicios de las clases 35, 39, 41 y 43, que corresponden precisamente a los productos y servicios en que ejerce su giro de negocio, en la especie productos y servicios en el rubro del turismo que desarrolla en la X Región del país en la zona de los lagos de Chile y Bariloche en Argentina, todo según consta de los documentos de fojas 19 a 42 de autos. Cabe asimismo tener presente que las actividades comerciales de turismo, se vienen desarrollando por la actora desde mediados del Siglo XX.

Tercero: Que por el contrario el demandado y primer solicitante del dominio “crucedeloslagos.cl”, don Luís Alberto Stabile, no compareció en esta sede arbitral en defensa de su pretensión procesal con el objeto se le asigne el nombre de dominio ya individualizado, por lo que este sentenciador carece en el proceso de argumentos jurídicos y antecedentes que permitan justificar su pretensión y eventual mejor derecho para que se le asigne el nombre de dominio, en relación a la situación procesal de la parte demandante.

Cuarto: Que atendido lo señalado en los considerandos anteriores, no queda más que concluir que debe accederse a la pretensión de la demanda de la actora, quien cuenta a su favor con la titularidad de marcas comerciales que incluyen la expresión “Cruce de Lagos”, por lo que en el caso sub lite no se divisan obstáculos legales, que impidan asignarle el nombre de dominio “crucedeloslagos.cl”, toda vez que el demandado ha permanecido en un estado procesal de inactividad o rebeldía respecto de la pretensión del actor.

III.- Parte Resolutiva:

En mérito a lo señalado en la parte considerativa, resuelvo conforme prudencia y equidad, asignar el nombre de dominio “crucedeloslagos.cl”, a Sociedad Agencia de Viajes Andina del Sud Ltda., Rut 87.747.300-7

En materia de costas cada parte soportara sus costas procesales y en materia de costas personales del Tribunal Arbitral estése a lo resuelto a fojas 2 de autos.

Notifíquese a las partes mediante carta certificada y mediante correo electrónico y a la Secretaría de NIC Chile, de igual forma.

Conforme lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, se designan como testigos a doña Alejandra Loyola Ojeda y doña Cecilia Magdalena Alcaine Abrigo, a efectos autoricen la presente sentencia, quienes firman conjuntamente con el suscrito.

Óscar Andrés Torres Zagal

Abogado

Juez Árbitro Arbitrador

Alejandra Loyola Ojeda

Cecilia Magdalena Alcaine Abrigo