Foja 53.

Santiago, dieciséis de octubre del año dos mil doce.

VISTOS:

Y, teniendo presente lo dispuesto en el número quinto de las Bases de Procedimiento de fojas 23 y siguiente de autos y por el 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, se procede a dictar la siguiente sentencia definitiva en juicio de asignación del nombre de dominio “GLACIARGREY.CL”.

PARTE EXPOSITIVA:

Que por Oficio de fecha 14 de mayo de 2012, 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 “GLACIARGREY.CL”, surgido entre don Cristóbal José Mery Valdés, domiciliado en Pasaje Los Pinos N° 82, Parcelación San Rafael, ciudad de Puerto Varas, y Complejo Turístico Lago Grey Ltda., sociedad del giro de su nombre, domiciliada en calle Lautaro Navarro N° 1077, ciudad de Punta Arenas, representada por Johansson & Langlois Limitada, sociedad que comparece representada por su Abogado don Christopher Doxrud García Huidobro, ambos domiciliados en calle San Pío X Nº 2460 , Oficina 1101, comuna de Providencia, Santiago.

Que por resolución de fecha 17 de mayo de 2012 el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible y citó a las partes a comparendo para fijar las Bases del Procedimiento Arbitral, según consta a fojas 2 y 3 de autos, el que se efectuó en la Oficina del Juez Árbitro el día 24 de mayo de 2012, según consta a fojas 23 y siguiente de autos, al que asistió solo la parte Complejo Turístico Lago Grey Ltda. y se fijaron las bases del procedimiento arbitral, notificadas con igual fecha a don Cristóbal José Mery Valdés, mediante correo electrónico.

Que son partes litigantes en la presente causa don Cristóbal José Mery Valdés, primer solicitante y Complejo Turístico Lago Grey Ltda., segunda solicitante, representada por su Abogado don Christopher Doxrud García Huidobro.

Enunciación de la petición deducida por la demandante u opositora de autos,

en su escrito de demanda de fojas 53 y siguientes:

I.- Fundamentos de hecho:

Indica que con fecha 13 Enero de 2012, don CRISTÓBAL JOSE MERY VALDES solicitó la inscripción del nombre de dominio “GLACIARGREY.CL”, y que con fecha 4 de Febrero de 2012 y de acuerdo a lo dispuesto en el Número 10 del Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL (en adelante “Reglamento”), TURISMO LAGO GREY S.A. presentó una solicitud competitiva del mismo nombre de dominio “GLACIARGREY.CL”.

2.- Acerca de Turismo Lago Grey S.A.:

Señala que Turismo Lago Grey S.A. es un Tour Operador y Agencia de Viajes, con más de 15 años de experiencia y destacada trayectoria en la industria del turismo en Magallanes, con oficina central en la ciudad de Punta Arenas, lugar desde donde coordinan en forma integral todos los servicios que sus pasajeros solicitan ya sea en nuestro país o en el extranjero.

Que es especialista en el diseño y operación de programas turísticos, traslados, excursiones privadas y regulares, reserva de hoteles y alimentación, arriendo de vehículos y pasajes aéreos. Asimismo, Turismo Lago Grey S.A. cuenta con productos propios de reconocida calidad en el Parque Nacional Torres del Paine tales como HOTEL LAGO GREY localizado en uno de los sectores más espectaculares del Parque Nacional y la Navegación al Glaciar Grey. Su personal se caracteriza por ofrecer un servicio personalizado, seguro y de alta calidad.

Que el HOTEL LAGO GREY se encuentra emplazado en un lugar único, rodeado por la pureza y majestuosidad de sus lagos, ríos, bosques nativos, montañas y glaciares. Hotel Lago Grey es el lugar perfecto para que descubrir el Parque Nacional Torres del Paine en su máximo esplendor.

En este hermoso rincón de la Patagonia Chilena, Hotel Lago Grey dispone de servicios e instalaciones de gran categoría que harán de su estadía una experiencia inolvidable, donde la navegación al Glaciar Grey es una de las excursiones imperdibles durante la visita al Parque Nacional Torres del Paine. Esta travesía de 3 horas de duración, se realiza a bordo de la embarcación de propiedad de mis mandantes llamada “Grey II” y permite disfrutar de un

inigualable paisaje compuesto de témpanos flotantes, exuberante vegetación e imponentes montañas. Que la embarcación “Grey II” cuenta con una cabina principal para 50 pasajeros y dispone de una cubierta al aire libre para disfrutar el exterior. La embarcación y su tripulación cumplen con todas las exigencias de la autoridad marítima, lo cual incluye 4 balsas salvavidas con capacidad 15 pasajeros cada una, más un bote con motor fuera de borda con capacidad para 20 pasajeros.

3.- Acerca del Lago Grey y Glaciar Grey:

Indica que el LAGO GREY es un cuerpo de agua cuyo origen es el glaciar del mismo nombre ubicado en la parte occidental del Parque Nacional Torres del Paine. Posee una superficie de 3250 hectáreas, un largo de 16,5 km y un ancho de 4,25 km.

Que el GLACIAR GREY, es un glaciar ubicado en la parte occidental del Parque Nacional Torres del Paine y que forma parte de los Campos de Hielo Sur. Mide 6km de ancho y más de 30 metros de altura. Tanto el Lago como el Glaciar GREY, son destinos turísticos ofrecidos por mis mandantes a través de sus servicios de navegación, quienes son prácticamente pioneros en aventuras turísticas en dicha zona, especialmente en lo que respecto al Lago y Glaciar antes mencionados, tal cual se acredita con la documentación que se acompaña en un otrosí de esta presentación.

4.- Registro de marcas comerciales:

Que TURISMO LAGO GREY S.A. es titular, entre otras, de las siguientes marcas comerciales ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial:

Marca LAGO GREY, Tipo Mixta, Cobertura Servicios Clases 35, SERVICIOS DE IMPORTACION Y EXPORTACION, DE TODA CLASE DE PRODUCTOS, ARTICULOS O SERVICIOS, CON REPRESENTACIONES; SERVICIOS DE PROMOCION Y VENTA A TRAVES DE INTERNET DE TODA CLASE DE PRODUCTOS O ARTICULOS Y SERVICIOS; SERVICIOS DE ASESORIA

TECNICA EN EL CAMPO COMERCIAL; AGENCIA DE PUBLICIDAD INTEGRAL.

Solicitud N°	644275	Fecha Solicitud	20-Abr-2004
Registro N°	749486	Fecha del Registro	03-Feb-2006
		Fecha Vencimiento	03-Feb-2016

Marca LAGO GREY, Tipo Mixta, Cobertura Servicios Clases: 41

INCL. COMPLEJO DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL, PARQUE DE DISTRACCIONES, CAMPING, BOITE, DISCOTHEQUE, CABARET; DEPORTES NAUTICOS Y RECREATIVOS, ORGANIZACION DE EVENTOS, SEMINARIOS Y CONFERENCIAS.

Solicitud N°	683198	Fecha Solicitud	13-Abr-2005
Registro N°	732552	Fecha del Registro	02-Sep-2005
		Fecha Vencimiento	02-Sep-2015

Marca LAGO GREY, Tipo Mixta, Cobertura Productos Clases:16

INCL.TODOS LOS PRODUCTOS DE LA CLASE.

Solicitud N°	683195	Fecha Solicitud	13-Abr-2005
Registro N°	732554	Fecha del Registro	02-Sep-2005
		Fecha Vencimiento	02-Sep-2015

Marca LAGO GREY, Tipo Mixta, Cobertura Servicios, Clases 39

AGENCIA DE VIAJES; INTERMEDIACION Y OPERADOR DESERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS O CARGA AEREA, MARITIMA, FLUVIAL Y TERRESTRE; CRUCEROS MARITIMOS.

Solicitud N°	683196	Fecha Solicitud	13-Abr-2005
Registro N°	732553	Fecha del Registro	02-Sep-2005
		Fecha Vencimiento	02-Sep-2015

Marca LAGO GREY, Tipo Palabra, Cobertura Servicios, Clases: 35

SERVICIOS DE IMPORTACION Y EXPORTACION DE TODA CLASE DE PRODUCTOS, ARTICULOS O SERVICIOS, CON REPRESENTACIONES; SERVICIOS DE PROMOCION Y VENTA DE INTERNET DE TODA CLASE DE PRODUCTOS Y SERVICIOS; SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA EN EL CAMPO COMERCIAL; AGENCIA DE PUBLICIDAD INTEGRAL; VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE TODA CLASE PRODUCTOS.

Solicitud N°	860861	Fecha Solicitud	14-Abr-2009
Registro N°	870294	Fecha del Registro	17-Dic-2009
		Fecha Vencimiento	17-Dic-2019

Marca LAGO GREY, Tipo Palabra, Cobertura Productos Clases: 16

PAPEL, CARTON Y ARTICULOS DE ESTAS MATERIAS NO COMPRENDIDOS EN OTRAS CLASES; PRODUCTOS DE IMPRENTA; ARTICULOS DE ENCUADERNACION; FOTOGRAFIAS; PAPELERIA; ADHESIVOS (PEGAMENTOS) PARA LA PAPELERIA O LA CASA; MATERIAL PARA

ARTISTAS; PINCELES; MAQUINAS DE ESCRIBIR Y ARTICULOS DE OFICINA (EXCEPTO MUEBLES); MATERIAL DE INSTRUCCION O DE ENSEÑANZA (EXCEPTO APARATOS); MATERIAS PLASTICAS PARA EMBALAJE (NO COMPRENDIDAS EN OTRAS CLASES); CARACTERES DE IMPRENTA.

Solicitud N°	860857	Fecha Solicitud	14-Abr-2009
Registro N°	870297	Fecha del Registro	17-Dic-2009
		Fecha Vencimiento	17-Dic-2019

Marca LAGO GREY, Tipo Palabra, Cobertura Servicios, Clases: 39

AGENCIA DE VIAJES; INTERMEDIACION Y OPERADOR DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS O CARGA AEREA, MARITIMA, FLUVIAL Y TERRESTRE; CRUCEROS MARITIMOS.

Solicitud N°	860859	Fecha Solicitud	14-Abr-2009
Registro N°	870295	Fecha del Registro	17-Dic-2009
		Fecha Vencimiento	17-Dic-2019

Marca LAGO GREY, Tipo Palabra, Cobertura Servicios, Clases: 43

AGENCIA DE TURISMO CON RESERVA DE HOSPEDAJE; BAR; RESTAURANT, FUENTE DE SODA, SALON DE TE, HOTEL, MOTEL, HOSTERIA, RESIDENCIAL.

Solicitud N°	860860	Fecha Solicitud	14-Abr-2009
Registro N°	870319	Fecha del Registro	17-Dic-2009
		Fecha Vencimiento	17-Dic-2019

Marca LAGO GREY, Tipo Palabra, Cobertura Servicios, Clases: 41

COMPLEJO DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL. PARQUE DE DISTRACCIONES, CAMPING, BOITE, DISCOTHEQUE, CABARET; DEPORTES NAUTICOS Y RECREATIVOS; ORGANIZACION DE EVENTOS, SEMINARIOS Y CONFERENCIAS; SERVICIOS DE EDUCACION Y CAPACITACION.

Solicitud N°	860858	Fecha Solicitud	14-Abr-2009
Registro N°	870296	Fecha del Registro	17-Dic-2009
		Fecha Vencimiento	17-Dic-2019

6.- Nombres de dominio de propiedad de Turismo Lago Grey S.A.:

Señala que Turismo Lago Grey es titular de los siguientes nombres de dominio, según se acredita con los documentos que acompaña: LAGOGREY.CL, HOSTERIALAGOGREY.CL Y TURISMOLAGOGREY.CL

7.- El Derecho:

Indica que el inciso primero del artículo 10 del Reglamento NIC, establece: “Una vez que la solicitud haya sido recibida por NIC Chile, éste la publicará dentro del plazo más breve que sea técnicamente factible, y en todo caso dentro de tres día hábiles, en una lista de solicitudes en trámite. Dicha solicitud se mantendrá en esta lista por el plazo de 30 día corridos a contar de la publicación, objeto de que eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio”.

Que, en otras palabras, el Reglamento faculta a cualquier interesado cuyos derechos, por él estime afectados, a presentar una solicitud competitiva del idéntico nombre de dominio, con lo cual se genera un conflicto que debe necesariamente debe resolverse por medio de un arbitraje. Siendo de esta manera, corresponde a un segundo solicitante, o a los titulares de cuantas solicitudes competitivas hayan sido presentadas, acreditar un mejor derecho para ostentar la titularidad del nombre de dominio en disputa.

Sostiene que el mejor derecho corresponde a la demandante sobre el nombre de dominio en cuestión ya se encuentra suficientemente demostrado con los argumentos expresados a lo largo de esta presentación.

Que, por más de 15 años han ejercido su actividad comercial de turismo y hotelería, en torno a la Región de Magallanes, específicamente en torno al Lago y Glaciar Grey, lo que queda demostrado con la abundante documentación que se ha acompaña a esta presentación, específicamente impresos del sitio Web de la actora.

Agrega que ya son titulares de marcas y nombres de dominio que constituyen el nombre del Lago Grey, que constituye sino el lago alimentado por el Glaciar Grey, existiendo, en consecuencia, una relación geográfica sin discusión, como asimismo, una relación conceptual entre ellos.

Que como bien lo ha señalado la Comisión Preventiva Central al conocer de la denuncia en contra de la Empresa Euromármoles S.A., “La función natural de un nombre de dominio es la de una dirección electrónica que permite a los usuarios de Internet localizar terminales informáticas (ordenadores) conectadas a la red, de manera simple y rápida. Sin embargo, dado que son fáciles de recordar e identificar, muchas veces cumplen también funciones de carácter distintivo en el tráfico virtual, pasando así a adquirir una existencia complementaria como identificadores comerciales o personales, por lo cual a menudo se les relaciona con el nombre o la marca de la empresa titular del nombre de dominio o con sus productos o servicios”

Que resulta evidente el interés en ostentar la titularidad del nombre de dominio conformado por el nombre de uno de sus destinos turísticos de mayor relevancia, y que como se ha podido apreciar, ha concentrado su esfuerzo económico en ofrecer servicios de variada índole en dicha zona geográfica, donde posee hoteles y una embarcación que permite recorrer diversos puntos del Lago Grey y acercamiento al Glaciar del mismo nombre, y en consecuencia, pide le sea asignado el dominio GLACIARGREY.CL, rechazando la solicitud efectuada por don Cristóbal Mery Valdés.

Medios de prueba acompañados a la demanda:

1.- Impresos del sitio Web www.lagogrey.cl donde se pueden apreciar diversos aspectos y servicios ofrecidos por mis mandantes; 2.- Copia de los certificados de registro de las marcas LAGO GREY singularizadas en el cuerpo de este escrito; 3.- Impresos del sitio Web del Nic Chile que acreditan la titularizad de mis mandantes de los nombres de dominio www.lagogrey.cl, www.turismolagogrey.cl y hosterialagogrey.cl; 4.- Impresos del sitio Web Wikipedia que destaca aspectos y características geográficas del Lago y Glaciar Grey; 5.- Impresos de los resultados del buscador Web Google, en el cual, al ingresar en el motor de búsqueda el nombre Glaciar Grey, aparecen como 5º; y 6º resultados, vínculos a los sitios Web de la actora.

Que el Tribunal Arbitral con fecha 19 de junio de 2012, tuvo por interpuesta la demanda de asignación del nombre de dominio “GLACIARGREY.CL” por Turismo lago Grey S.A., y confirió traslado al demandado don Cristóbal José Mery Valdés, para que conteste la demanda de autos, por el término de 15 días hables y se acompañaron los documentos probatorios al proceso, con citación, mediante resolución notificada con igual fecha a las partes, mediante correo electrónico.

Que el demandado y primer solicitante envío por correo electrónico su contesta demanda, el que se acompañó a fojas 63, y en el cual señala que pidió el nombre de dominio para crear una pagina Web de servicios, para su empresa familiar denominada Asesorías e Ingeniería Glaciar Grey Ltda, Rut 76.196.898-K, y en especial porque para sus clientes es más fácil buscarla en Internet con el nombre GLACIARGREY.CL, ya que en la escritura de constitución de la sociedad se estableció que puede operar con el nombre GLACIAR GREY Ltda., y acompaña copia de la publicación de extracto de la sociedad, del Diario Oficial del día 27 de enero de 2012. Señala que el nombre lo estableció para la sociedad, ya que se trata del nombre de un lugar al que ha ido varias veces y que le otorga una gran satisfacción, por lo que decidió denominar así a su empresa, y que revisó el registro de nombres en NIC, y este se encontraba libre de ocupante.

Que con fecha 6 de julio de 2012, se dictó resolución tendiendo por contestada la demanda de autos, y se recibió la causa a prueba, con el siguiente punto de prueba: “Uso que las partes hayan efectuado del concepto GLACIAR GREY,

medios y fechas", notificando a las partes mediante correo electrónico.

Que las partes en litigio no acompañaron otras pruebas que aquellas allegadas a sus escritos de demanda y contestación, razón por la cual con fecha 16 de agosto de 2012, se citó a las partes a oír sentencia definitiva, notificándolas con igual fecha por correo electrónico.

PARTE CONSIDERATIVA:

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

PRIMERO: Que la cuestión que debe resolverse en este juicio arbitral, consiste en determinar a quien de los litigantes corresponde asignar el nombre de dominio "GLACIARGREY.CL", esto es, sí a don Cristóbal José Mery Valdés, primer solicitante, o bien, a Complejo Turístico Lago Grey Ltda., segundo solicitante y demandante.

SEGUNDO: Que la parte demandante invoca como fundamento de su demanda de oposición de fojas 53 y siguientes, que es una empresa que explota el rubro hotelero y turístico en el Lago y Glaciar GREY, en el parque nacional Torres del Paine, en la Región de Magallanes, y que es titular de las marcas comerciales LAGO GREY, registro N° 870.297, para productos de la clase 16, N° 870.319, para servicios de la clase 43, N° 870.296, para servicios e la clase 41, N° 870.295, para servicios de la clase 38, N° 870.294, para servicios de la clase 35, entre otras, todas otorgadas con protección al conjunto, por lo que sostiene es titular de un mejor derecho para que se le asigne en definitiva el nombre de dominio "GLACIARGREY.CL", y agrega que es titular de los dominio CL LAGOGREY.CL, HOSTERIALAGOGREY.CL Y TURISMOLAGOGREY.CL

LAGOGREY.

TERCERO: Que por su parte el primer solicitante sostuvo al contestar la demanda, que es socio de la sociedad Asesorías e Ingeniería Glaciar Grey Ltda., también Glaciar Grey Ltda., según consta de copia de extracto de constitución que rola a fojas 64 de autos. Indica que ha pedido el nombre de dominio con el objeto que los clientes de la sociedad puedan ubicarla fácilmente en Internet, sido su sede física la ciudad de Puerto Varas, que el nombre lo eligió porque le evoca satisfacción, ya que ha visitado varias veces

el Glaciar Grey, y que éste se encontraba disponible en NIC.

CUARTO: Que, para resolver la materia controvertida es necesario precisar que la denominación GLACIAR GREY corresponde al glaciar localizado en Chile, en la parte occidental del Parque Nacional Torres del Paine, que forma parte de los Campos de Hielo Sur. Es una masa de hielo de 6 kilómetros de ancho y más de 30 metros de altura dividido en dos frentes. En 1996 tenía una superficie total de 270 km² y una longitud de 28 kilómetros, y actualmente se encuentra en proceso de retroceso, según se indica en el sitio Wikipedia en Internet.

QUINTO: Que en consecuencia, es un hecho público y notorio que GLACIAR GREY, corresponde al nombre del citado glaciar, motivo por el cual es una denominación que pueden usar naturalmente todos los actores que tengan interés en aquello, para identificar distintas actividades, motivo por el cual no se observa la razón por la cual no pueda asignarse el dominio al primer solicitante de autos, máxime si se considera que la marca comercial de la firma oponente es LAGO GREY, la que difiere del dominio en disputa.

SEXTO: Que atendida la naturaleza del nombre de dominio solicitado GLACIARGREY. CL, y la composición de las marcas comerciales LAGO GREY, ambas referidas a lugares geográficos específicos, no se puede reclamar a su respecto una exclusividad y monopolio en su uso como identificadores, ya que por el carácter toponímico de aquellas, puede ser usada por distintos titulares, sin que se pueda reclamar una creación a cargo de un autor determinado, sino que pueden aplicarse por distintos actores, en la medida que se le adicionen otros términos distintivos.

SEPTIMO: Que en este mismo orden de ideas, cabe señalar que en la base de datos computacional de NIC Chile, consta entre otros, la existencia del dominio GREY.CL, registrado por Grey Chile S.A., motivo por el cual no se observa obstáculo jurídico para asignar el nombre de dominio GLACIARGREY.CL al primer solicitante don Cristóbal José Mery Valdés, por aplicación del principio "*primero en el tiempo, primero en el derecho*" o de prioridad.

PARTE RESOLUTIVA:

Por estas consideraciones, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 160, 170 y 636 a 640 del Código de Procedimiento Civil, artículos 222 y 223

inciso 3º del Código Orgánico de Tribunales, y principio “primero en el tiempo, primero en el derecho” o de prioridad temporal, se resuelve rechazar la demanda de asignación de nombre de dominio de fojas 53 de autos interpuesta por Complejo Turístico Lago Grey Ltda., y se acoge la solicitud de asignación del dominio GLACIARGREY.CL, presentada por don Cristóbal José Mery Valdés, a quien se le asigna, sin condena en costas a la parte vencida, por haber litigado con fundamento plausible .

.

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

Notifíquese a NIC Chile y a las partes mediante correo electrónico.

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

Archívese el expediente arbitral.

Óscar Andrés Torres Zagal
Juez Árbitro Arbitrador

Alejandra Loyola Ojeda

Andrés Torres Ríos