Re.: Arbitraje por el conflicto del nombre de dominio **transgo.cl**
Oficio OF09659

VISTOS:

1. Que con fecha 25 de junio de 2008, doña GABRIELA MERCEDES ORTÍZ GUTIÉRREZ solicita la inscripción del nombre de dominio **transgo.cl**. Posteriormente, con fecha 9 de julio de 2008, GRÜNENTHAL GMBH, representada en calidad de contacto administrativo por SILVA & CIA, solicita igualmente la inscripción del mismo dominio **transgo.cl**, quedando así trabado el conflicto materia de este arbitraje;

2. Que mediante Oficio OF09659, NIC Chile designa al infrascrito como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido dominio;

3. Que con fecha 16 de octubre 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 24 de octubre de 2008, a las 10:30 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 24 de octubre de 2008, se efectúa el comparendo fijado para ese día, al que asiste, por una parte don GUILLERMO ANDRÉS NAVARRO SEPÚLVEDA en representación del Primer Solicitante, doña GABRIELA MERCEDES ORTÍZ GUTIÉRREZ, y, por la otra, don FERNANDO PONCE SAEZ, quien exhibe poder para representar al Segundo Solicitante, GRÜNENTHAL GMBH, y acredita haber consignado el monto fijado como honorarios provisionales por el árbitro. Llamadas las partes a conciliación, éste no se produce, por lo que las partes acuerdan las normas de procedimiento;

5. Que con fecha 3 de noviembre de 2008, el Segundo Solicitante GRÜNENTHAL GMBH, consigna el saldo de los honorarios arbitrales correspondientes, lo que se certifica mediante resolución de fecha 6 de noviembre de 2008;

1. Que con fecha 3 de noviembre de 2008, don RODRIGO LEON URRUTIA, en representación del Segundo Solicitante, GRÜNENTHAL GMBH, presenta demanda de mejor derecho, argumentando que Internet, en su regulación y evolución, ha resultado incierta y errática, constituyendo un gran desafío para los legisladores y jueces el intentar armonizar esta nueva realidad con los principios generales del derecho. En esta evolución legal, uno de los principios fundamentales del derecho económico tiene que ver con el hecho de que a los actores comerciales les asiste el derecho a “capitalizar” su trayectoria comercial, como justo tributo al desarrollo de actividades honestas, creativas y emprendedoras, cuya protección legal, en definitiva, se traduce en una protección del bien común. Esta disquisición, que apela a los principios básicos del derecho económico, resulta esencial para entender la pretensión de GRÜNENTHAL GMBH, y se traduce en un firme y radical llamado a que una realidad como Internet no puede, de un día para otro, so pretexto de deficiencias en la concepción y regulación de dicha realidad, quebrar o negar principios esenciales del actuar económico humano, como lo es el que la iniciativa y el

esfuerzo de la personas en la producción de un bien o servicio que beneficia a la comunidad, deben ser amparados.

Agrega el Segundo Solicitante que este caso debiera evaluarse más allá de la tentación de aplicar simplistamente el principio "*First Come, First Served*", que en muchos casos involucra una profunda injusticia, y da una mala señal a los actores económicos. En efecto, considera afortunado que los criterios que están aplicando los árbitros de Internet en el mundo entero, se han ido refinando, de manera que estos jueces han ido mas allá del miope criterio inicial "*first come, first served*", para analizar los conflictos a la luz de los principios generales del derecho y de la tesis del "mejor derecho". Agrega que esta concepción, impuesta desde el horizonte de los ingenieros "llegué primero y punto", ha sido superada, y pide que al fallarse este caso, se analice desde una perspectiva global integral, de manera de no ser víctima de la trampa "*first to file*" que originalmente mal iluminó la solución de este tipo de conflictos, generando fallos que, analizados hoy con perspectiva, aparecen como aberrantes y antijurídicos.

GRÜNENTHAL GMBH es una reconocida empresa internacional y, en ese carácter, es titular de su marca **"TRANSGO"** Registro Nº 572.392, lo que se acredita mediante la documentación que acompaña. Indica el Segundo Solicitante que el nombre de dominio **transgo.cl** no solamente se estructura en base a la marca comercial que identifica en el mercado a GRÜNENTHAL GMBH, sino que se está utilizando una marca comercial debidamente registrada, vulnerándose abiertamente un derecho de propiedad sobre esta expresión. El Segundo Solicitante estima que el hecho de que exista una igualdad de conceptos, es antecedente suficiente como para que el dominio en cuestión sea asignado a GRÜNENTHAL GMBH.

El artículo 14 del Reglamento de NIC Chile señala: "*Será de responsabilidad exclusiva del 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. NIC Chile, sin estar obligado a ello, podrá solicitar el pronunciamiento de un árbitro, a costa del solicitante, de acuerdo a las normas del Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Anexo 1 de esta reglamentación, en aquellos casos que el dominio solicitado vulnere y contraríe ostensiblemente las normas y principios descritos en el inciso precedente. En este caso, se suspenderá la tramitación del dominio solicitado hasta que se dicte la sentencia correspondiente.*"

El Segundo Solicitante agrega que si bien el artículo 22 está en el acápite de la revocación, sugiere rescatar el espíritu de la norma, en cuanto abona la tesis de GRÜNENTHAL GMBH. Dicho artículo señala:

> *"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:*

a. *“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.*

b. *“Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio, y*

c. *“Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe.*

“La concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin que su enunciación sea taxativa, servirá para evidenciar y demostrar la mala fe del asignatario del dominio objetado:

a. *“Que existan circunstancias que indiquen que se ha inscrito el nombre de dominio con el propósito principal de venderlo, arrendarlo u otra forma de transferir la inscripción del nombre de dominio al reclamante o a su competencia, por un valor excesivo por sobre los costos directos relativos a su inscripción, siendo el reclamante el propietario de la marca registrada del bien o servicio,*

b. *“Que se haya inscrito el nombre de dominio con la intención de impedir al titular de la marca de producto o servicio reflejar la marca en el nombre de dominio correspondiente, siempre que se haya establecido por parte del asignatario del nombre de dominio, esta pauta de conducta.*

c. *“Que se haya inscrito el nombre de dominio con el fin preponderante de perturbar o afectar los negocios de la competencia.*

d. *Que usando el nombre de dominio, el asignatario de éste, haya intentado atraer con fines de lucro a usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro lugar en línea, creando confusión con la marca del reclamante.”*

El Segundo Solicitante indica que la visión del conflicto entre marcas y dominios hoy en día ha evolucionado dramáticamente, y los mecanismos de solución de conflictos se han hecho cargo del perjuicio comercial que algunas empresas sufren a raíz de la concesión de dominios que generan confusión y error entre los consumidores.

GRÜNENTHAL GMBH reitera el tema de la dilución de la imagen comercial o marcaria, en cuanto a que si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresión identificatoria cuasi-idéntica a las marcas, dominios y razón social de GRÜNENTHAL GMBH, como eventualmente podría ocurrir, que identifique servicios que no correspondan a ella, indudablemente empezará a generar un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a los signos registrados por ésta. Esta situación, además de ser injusta, resulta contraria a derecho, ya que se está afectando el derecho de propiedad que GRÜNENTHAL GMBH tiene sobre su imagen y signos, y respecto de los cuales posee protección de rango legal y constitucional.

El Segundo Solicitante basa su argumentación en que la identidad de una organización por ley y por sentido común sólo debe ser administrada por ella misma, resultando impensable que se genere una serie de combinaciones que utilicen la identidad y marcas más emblemáticas de las distintas corporaciones. Agrega que si no se pone atajo de inmediato a esta pretensión, las más prestigiosas corporaciones podrían verse perjudicadas o afectadas por este tipo de actos, en donde terceros, aprovechándose de la inversión y posicionamiento en el mercado, podrían inscribir los nombres de dominio basándose en sus marcas de mayor prestigio.

Por último, añade el Segundo Solicitante que se debe tener presente que de acuerdo al orden público económico, los consumidores deben poder distinguir adecuadamente la procedencia empresarial de los productos y servicios que se les ofrece en el mercado, hecho que claramente se vería afectado en caso de concederse el dominio de autos al Primer Solicitante. Lo anterior, más aún si se considera que el nombre de dominio es idéntico a la marca comercial de GRÜNENTHAL GMBH, quien es titular de un derecho real de propiedad, por tanto oponible a todos, con efecto *erga omnes*, exclusivo, excluyente y de entidad superior a cualquier otro derecho que pudiere ser alegado por el Primer Solicitante.

De acuerdo a lo planteado, estima el Segundo Solicitante fundadamente que el improbable otorgamiento a doña GABRIELA MERCEDES ORTÍZ GUTIÉRREZ del dominio en cuestión, generará todo tipo de confusiones y errores en el mercado respecto de la procedencia empresarial de los productos o servicios que pretenda distinguir el Primer Solicitante con el concepto **transgo.cl** dado que los consumidores la identificaran, casi de manera automática con GRÜNENTHAL GMBH.

Agrega el Segundo Solicitante que todo el capital de posicionamiento, honestamente adquirido y en virtud de un trabajo serio y profesional, se perdería, se diluiría y daría pie a confusiones. Además, estima que el Primer Solicitante no posee un derecho equivalente al suyo.

En suma, para el Segundo Solicitante, la buena fe, interés legítimo y marcas registradas, y presencia comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados, todos éstos son elementos que perfilan a GRÜNENTHAL GMBH como titular de "un mejor derecho" para optar al dominio en cuestión;

6. Que con fecha 10 de noviembre de 2008, don GUILLERMO ANDRÉS NAVARRO SEPÚLVEDA, en representación del Primer Solicitante, doña GABRIELA MERCEDES ORTÍZ GUTIÉRREZ, presenta demanda de asignación del dominio **transgo.cl**, señalando que ella es titular del registro de la marca **"TRANSGO"**. Dicha marca ha sido objeto de una inversión publicitaria que ha permitido potenciar los servicios de transporte de carga que ofrece a sus clientes. El Primer Solicitante añade que el dominio solicitado fue inscrito el día 26 de junio de 2008, en el sitio Internet de NIC Chile, facturado a nombre de la titular "Gabriela Ortiz G." por la Universidad de Chile y pagada en su oportunidad con su respectivo recibo.

Respecto a la marca **"TRANSGO"**, agrega el Primer Solicitante que fue solicitada y pagados los impuestos correspondientes en el Departamento de Propiedad Industrial con fecha 28 de julio de 2008 bajo el Nº 830.838 para distinguir servicios de la clase 39, que se define como "servicios de transporte de carga general".

Doña GABRIELA MERCEDES ORTÍZ GUTIÉRREZ agrega que posee un sitio Web desde el día 15 de julio de 2008, sobre un *hosting* de la empresa HOLDING INTERNET CHILE, según factura electrónica Nº 452 del 11 de julio de 2008, a nombre del titular GABRIELA ORTIZ G. Esta empresa se encuentra en funcionamiento desde su inicio de actividades, como transporte de carga, actividad N° 602300, gestionadas ante el Servicio de Impuestos Internos con fecha 28 de febrero de 2006, bajo el formulario N° 3239. El Primer Solicitante acompaña documentos que acreditan la efectiva realización de la campaña publicitaria, realizada por el Primer Solicitante y la realización efectiva y material de la actividad económica.

El Primer Solicitante considera que el Segundo Solicitante no respetó el artículo 14 del Reglamento de NIC Chile, el cual exige que los solicitantes de los nombres de dominios no atenten contra los derechos válidamente adquiridos por terceros, ya que es ella quien definitivamente ha posicionado la marca **"TRANSGO"** asociado al rubro de servicios de transporte de carga en general.

Agrega el Primer Solicitante que el dominio de autos está compuesto por dos elementos, a saber, la palabra "TRANS" y las iniciales "G" y "O", unidas entre sí. La primera palabra, "TRANS", es definida como la "abreviación de transporte" y, a su vez, la iniciales "G" y "O" corresponden a "Gabriela Ortiz" respectivamente, y corresponde a la principal marca y razón social del Primer Solicitante.

Doña GABRIELA MERCEDES ORTÍZ GUTIÉRREZ ha protegido su capital intelectual y comercial a través de una solicitud de registro marcario y, a su juicio, es injusto que un tercero se aproveche de la marca que inscrita en primera solicitud, y con acreditados hechos y ganados derechos para su uso, sea entregada a otro por el simple hecho de no contar con los mismo recursos que una empresa multinacional, como lo es GRÜNENTHAL GMBH, el cual intenta apoderarse de un derecho adquirido por una microempresa chilena.

El Primer Solicitante relata que en un primer acercamiento con GRÜNENTHAL GMBH, que en virtud al articulo 16 de la Reglamentación, le confiere derechos para ceder el dominio; le ofreció al Segundo Solicitante, una multinacional, ceder sus derechos sobre el dominio **transgo.cl**, como venta de derechos, señalándoles en esa oportunidad que si su necesidad era mayor de poseer estos derechos, le pagaran la inversión en publicidad. Sin embargo, la respuesta fue que lo único que podían pagar era el costo de inscripción de otro dominio de aproximadamente $23.000, a lo cual no se accedió debido al notable aprovechamiento y abuso de poder sobre una microempresa.

Doña GABRIELA MERCEDES ORTÍZ GUTIÉRREZ agrega que el articulo 16 de la Reglamentación señala: "*los derechos que emanan de la presente reglamentación serán transferibles a cualquier titulo, salvo prohibición en contrario. Para darle curso se requerirá*

lo siguiente:

a. *"Para el caso de sucesión por causa de muerte se requerirá sentencia de posesión efectiva debidamente inscrita y el nombre de dominio expresamente contenido en el inventario.*

b. *"Para el caso de acto entre vivos se requerirá:*

- *"Comunicación escrita por parte del asignatario actual dirigida a NIC Chile, en el cual se identifique como tal, con su RUT y firma, donde exprese su voluntad de traspaso e identifique al nuevo asignatario de dominio, el RUT de este, y una casilla de correo electrónico de contacto para futuras comunicaciones, o bien*

- *"Contrato privado autorizado ante notario o escritura publica, en los que se haya dejado expresa constancia de exhibición de los documentos que habilitan a los comparecientes en el (escritura de personería, contrato de mandato, etc.), con certificación de vigencia y demás tramites que en derecho se requieran.*

"El nuevo titular del dominio deberá cumplir con el pago de la tarifa como si estuviera solicitando la inscripción de dominio por primera vez. Si así no lo hiciere dentro del plazo, NIC Chile conservara la inscripción vigente."

Doña GABRIELA MERCEDES ORTÍZ GUTIÉRREZ considera que el Segundo Solicitante ha infringido lo dispuesto en al artículo 22 de la Reglamentación, en lo que dice relación a "la inscripción abusiva de un dominio", puesto que ese artículo señala:

"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:

a. *"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.*

b. *"Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio, y*

c. *"Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe.*

"La concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin que su enunciación sea taxativa, servirá para evidenciar y demostrar la mala fe del asignatario del dominio objetado:

a. *“Que existan circunstancias que indiquen que se ha inscrito el nombre de dominio con el propósito principal de venderlo, arrendarlo u otra forma de transferir la inscripción del nombre de dominio al reclamante o a su competencia, por un valor excesivo por sobre los costos directos relativos a su inscripción, siendo el reclamante el propietario de la marca registrada del bien o servicio,*

b. *“Que se haya inscrito el nombre de dominio con la intención de impedir al titular de la marca de producto o servicio reflejar la marca en el nombre de dominio correspondiente, siempre que se haya establecido por parte del asignatario del nombre de dominio, esta pauta de conducta.*

c. *“Que se haya inscrito el nombre de dominio con el fin preponderante de perturbar o afectar los negocios de la competencia.*

d. *“Que usando el nombre de dominio, el asignatario de éste, haya intentado atraer con fines de lucro a usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro lugar en línea, creando confusión con la marca del reclamante.”*

Doña GABRIELA MERCEDES ORTÍZ GUTIÉRREZ señala que su buena fe, el interés legítimo, marcas y dominios registrados, presencia comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados, todos estos son elementos que la perfilan como titular de “un mejor derecho” para optar al dominio en cuestión.

El Primer Solicitante agrega que el Segundo Solicitante, a pesar de sus declaraciones de principios, no ha acreditado derecho alguno, salvo una inscripción en el Departamento de Propiedad Industrial sobre la marca **“TRANSGO”**, sin que el dominio en disputa este exhibido comercialmente o de alguna forma de comunicación del cual se pueda extraer su nombre o deducir un intento de aprovechamiento.

El Primer Solicitante indica que la expresión **“TRANSGO”** es lo más importante y distintivo de la razón social de la empresa de su propiedad.

El Primer Solicitante añade que los servicios de transporte de carga en general que presta, están muy lejos del campo comercial del Segundo Solicitante, lo cual es acreditado mediante los documentos expuestos, a saber, formulario de Iniciación de Actividades ante el Servicio de Impuestos Internos, contratos de leasing con el Banco de Chile que acreditan la compra de vehículos para su prestación, contrato de trabajo con la empresa MANANTIAL S.A., a la cual le presta el servicio de transporte de carga y distribución de productos, contratos de trabajo que acreditan la contratación de personal activo, contratos de proveedor de combustible, COPEC S.A. que acreditan la forma con la que se cargan los vehículos, etc..

El Primer Solicitante concluye que la inscripción del dominio **transgo.cl** le es muy relevante, ya que se encuentra actualmente trabajando y ejerciendo una actividad comercial legal que es el transporte de carga, que se acreditó mediante pruebas. Asimismo, señala que en ningún caso intenta confundir a los consumidores, solo dar a

conocer por medio de su dominio, las prestaciones que realiza o lleva a cabo;

7. Que con fecha 11 de noviembre de 2008, se da traslado al Segundo Solicitante de la presentación hecha con fecha 10 de noviembre de 2008 por don GUILLERMO ANDRÉS NAVARRO SEPÚLVEDA en representación del Primer Solicitante, doña GABRIELA MERCEDES ORTÍZ GUTIÉRREZ. Asimismo, se da traslado al Primer Solicitante de la demanda arbitral de fecha 3 de noviembre de 2008 presentada por don RODRIGO LEON URRUTIA, en representación del Segundo Solicitante, GRÜNENTHAL GMBH;

8. Que con fecha 18 de noviembre de 2008, don RODRIGO LEON URRUTIA, en representación del Segundo Solicitante, GRÜNENTHAL GMBH, evacúa el traslado indicando que el Primer Solicitante ha hecho valer una serie de intereses y derechos sobre el signo **"GABRIELA ORTIZ G"**. pero no ha acreditado tener derechos reales sobre la marca **"TRANSGO"**, que sí es propiedad de GRÜNENTHAL GMBH.

   El Segundo Solicitante indica que no es su intención afectar el desarrollo comercial de doña GABRIELA MERCEDES ORTÍZ GUTIÉRREZ, pero no puede admitir que se usen sus marcas y signos distintivos que ha protegido por la vía de constituir un derecho real de propiedad monopólico sobre el signo que coincide exactamente y es idéntico al nombre de dominio de autos.

   Agrega el Segundo Solicitante que si el Primer Solicitante desea hacerse conocido bajo un signo de identificación, es decir, dar uso marcario al nombre de dominio, en forma diligente debió registrar la marca comercial, para poder hacer uso marcario y de identificación del signo en concreto.

   Indica el Segundo Solicitante que en estos autos no se está discutiendo si una parte es una multinacional en contra de una pequeña empresa sino, muy por el contrario, si es admisible otorgar un nombre de dominio en violación de un derecho real de propiedad industrial que la otra parte no detenta ni tiene.

   El Segundo Solicitante hace notar que la marca fue solicitada por doña GABRIELA MERCEDES ORTÍZ GUTIÉRREZ en forma reactiva, una vez presentada la oposición al nombre de dominio de autos, a principios de julio de 2008, siendo que la contraparte presenta la solicitud a fines del mismo mes. Esto, a juicio del Segundo Solicitante le otorga un mejor derecho actual sobre el nombre de dominio, al ser idéntico a su marca.

   Agrega el Segundo Solicitante que doña GABRIELA MERCEDES ORTÍZ GUTIÉRREZ no tiene ningún derecho constituido legalmente, y no se puede premiar su falta de diligencia en proteger y blindar un signo de identificación en el comercio a través de una marca registrada. Si se aplica el principio de anterioridad registral, es GRÜNENTHAL GMBH quien ha acreditado ser el primero en tener un mejor derecho sobre le dominio idéntico a su marca comercial pero, además, el único en tener un monopolio legal sobre el signo de identificación **"TRANSGO"**, por sobre los antecedentes simplemente de hecho, que hace valer el Primer Solicitante.

   Concluye el Segundo Solicitante que recae sobre GRÜNENTHAL GMBH el mejor derecho

sobre el nombre de dominio de autos, por sobre las alegaciones del Primer Solicitante, cuyos documentos adjuntos no tienen valor legal, pues no son auténticos ni acreditan fecha cierta, por lo que en su totalidad deben no ser considerados por el tribunal;

9. Que con fecha 20 de noviembre de 2008, se provee el escrito de don RODRIGO LEON URRUTIA, en representación del Segundo Solicitante, GRÜNENTHAL GMBH;

10. Que con fecha 26 de noviembre 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 GRÜNENTHAL GMBH ha acreditado fehacientemente ser titular de la marca comercial **"TRANSGO"** registrada bajo el Nº 572.392, para distinguir "preparaciones farmacéuticas para uso humano" de la clase 5;

5. Que el nombre de dominio **transgo.cl** es efectivamente idéntico a la marca comercial de propiedad de GRÜNENTHAL GMBH. Sin embargo, no es efectivo que el dominio en conflicto esté vulnerando el derecho de propiedad del Segundo Solicitante sobre la expresión "TRANSGO", al no utilizarse el nombre de dominio en relación a la cobertura amparada por la marca **"TRANSGO"** de su propiedad, esto es, "preparaciones farmacéuticas para uso humano" de la clase 5;

6. Que mediante la documentación acompañada por el Primer Solicitante, éste ha acreditado haber solicitado la marca **"TRANSGO"** bajo el Nº 830.838 para distinguir "transportes de carga en general, vía terrestre, aérea y marítima" de la clase 39. No obstante, y tal como señala el Segundo Solicitante, la marca mencionada fue solicitada con fecha 28 de julio de 2008, esto es, con posterioridad a que se presentara la solicitud competitiva de GRÜNENTHAL GMBH en contra del nombre de dominio de autos;

7. Que, asimismo, el Primer Solicitante ha acreditado mediante los documentos acompañados en estos autos, entre otros, contratos de prestación de servicios e iniciación de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos, efectivamente prestar los servicios que señala, esto es, "transporte de carga por carretera" y "agencia de transporte". A su vez, doña GABRIELA MERCEDES ORTÍZ GUTIÉRREZ ha acompañado copia de un ejemplar del calendario de su empresa, la cual opera bajo el nombre de fantasía "TRANSGO", que acredita que ciertamente presta "servicios de distribución y transporte de carga";

8. Que doña GABRIELA MERCEDES ORTÍZ GUTIÉRREZ efectivamente ha activado el nombre de dominio **transgo.cl**, utilizándolo para publicitar los servicios de transporte que presta;

9. Que, por consiguiente, puede concluirse que el Primer Solicitante hace un uso real y efectivo de la marca **"TRANSGO"** para los "servicios de distribución y transporte de carga";

10. Que, por oto lado, si bien el Segundo Solicitante ha acreditado ser titular de la marca comercial **"TRANSGO"** para distinguir productos de la clase 5, no ha acompañado prueba alguna que demuestra que dicha marca efectivamente ha sido utilizada en el mercado en relación a "preparaciones farmacéuticas para uso humano" de la clase 5, ya sea en Chile o en el extranjero. Al respecto, y en el uso de sus facultades de árbitro arbitrador, este sentenciador efectuó una búsqueda a través los dos principales buscadores de Internet, a saber GOOGLE y YAHOO!, para determinar si la marca **"TRANSGO"** efectivamente ha sido usada por el Segundo Solicitante, sin que pudiera encontrar referencia alguna a productos de la clase 5 que se fabriquen o comercialicen bajo la marca **"TRANSGO"**, ya sea por GRÜNENTHAL GMBH o por otro;

11. Que en virtud de lo señalado con anterioridad, puede concluirse que la marca **"TRANSGO"** del Segundo Solicitante no está siendo usada actualmente en el mercado chileno ni extranjero, ni goza de fama o notoriedad alguna, lo que hace que, en la práctica, la asignación del nombre de dominio de autos al Primer Solicitante no podría inducir a los consumidores a confusión o error, puesto que éstos probablemente desconocen la existencia de la marca **"TRANSGO"** de propiedad de GRÜNENTHAL GMBH;

12. Que por consiguiente, considerando que los "servicios de distribución y transporte de carga" de la clase 39 que presta bajo la marca **"TRANSGO"** doña GABRIELA MERCEDES ORTÍZ GUTIÉRREZ en nada se parecen a las "preparaciones farmacéuticas para uso humano" de la clase 5 que fabrica y comercializa bajo la misma marca GRÜNENTHAL GMBH, y en atención al interés legítimo que ha demostrado tener el Primer Solicitante sobre el dominio en conflicto y la presencia comercial que ha acreditado, y muy especialmente teniendo presente los principios de prudencia y equidad, este sentenciador ha llegado a la convicción de que al Primer Solicitante le asiste un mejor derecho al nombre de dominio **transgo.cl** en disputa.

SE RESUELVE:

Asígnese el nombre de dominio **transgo.cl** al Primer Solicitante, doña GABRIELA MERCEDES ORTÍZ GUTIÉRREZ, RUT N° 12.778.308-K.

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.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, autorizan esta sentencia como testigos doña Claudia Ruíz Jaramillo y a doña Lorena Carvajal Valdés, quienes firman conjuntamente con el árbitro.

Santiago, 24 de diciembre de 2008.-

Christian Ernst Suárez
ARBITRO

Testigos:

Claudia Ruíz Jaramillo
RUT 16.413.746-5

Lorena Carvajal Valdés
RUT 13.554.573-2