Santiago, uno de agosto de dos mil once

Vistos:

Y, teniendo presente lo dispuesto por el número quinto de las bases de procedimiento de fojas 10 de autos, artículos 160 y 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 sentencia definitiva en juicio de inscripción del nombre de dominio “transcge.cl”:

PARTE EXPOSITIVA:

Que por Oficio de fecha primero de Marzo de 2011, 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 “TRANSCGE.CL”, existente entre Pablo Jesús Tromilen Rupayan, Rut: 11.976.578-1, domiciliado en Juan Montalvo Nº 75, departamento 1603, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, quien comparece en representación de Transmisión Cuprífera Geotécnica, y Compañía General de Electricidad S.A**.** , Rut: 90.042.000-5, representado por su abogado don Juan Enrique Puga Valdés, ambos domiciliados en calle Presidente Riesco Nº 5561, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago.

Que por resolución de fecha 02 de Marzo de 2011 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 4 de autos, el que se efectuó en la Oficina del Juez Árbitro el día 9 de Marzo de 2011, a las 16:00 horas, con la asistencia de ambas partes, y en el que se establecieron las Bases del Procedimiento Arbitral, según consta a fojas 10 y siguientes de autos.

Que son partes litigantes en la presente causa Transmisión Cuprífera Geotécnica representada por don Pablo Jesús Tromilen Rupayan, primer solicitante del nombre de dominio “transcge.cl” y Compañía General de Electricidad S.A., segundo solicitante y demandante de autos.

Enunciación breve de los fundamentos de hecho y de derecho de la pretensión de Compañía General de Electricidad S.A., expuestos en su demanda de fojas 12:

La parte demandante, funda su demanda de oposición a que se otorgue en definitiva el registro de nombre de dominio “transcge.cl” al primer solicitante Pablo Jesús Tromilén Rupayan e invoca los siguientes fundamentos de hecho y derecho:

Oscar Torres Zagal
Juez Árbitro

1. Consideración previa.

Señala que frecuentemente para la solución de conflictos suscitados por la inscripción de nombres de dominio, sobre los cuales dos o más partes manifiestan intereses contrapuestos, se ha aplicado el principio “First come, first served”. Así, de acuerdo a ésta premisa, el solicitante que primero hubiese formulado su pretensión de inscripción sobre el nombre de dominio en disputa ante el correspondiente organismo de administración del sistema, tendría una preferencia en el sentido de que se le otorgue la inscripción del nombre de dominio en disputa.

Que la aplicación de dicho principio puede significar una injusticia, puesto que podría provocar un serio perjuicio a la parte con legítimo interés, detrás de su pretensión de inscripción del nombre de dominio, y que por el simple hecho de solicitar con posterioridad la inscripción de éste, se vulnerase un auténtico, legítimo y sólido interés merecedor de protección jurídica.

Frente a esta realidad ha surgido la tesis -que hoy se aplica como regla general- del “mejor derecho”. Según esta última, sin perjuicio de considerarse en su justa medida el principio “first come, first served”, se privilegia en la decisión de asignar un nombre de dominio en disputa entre dos o más partes, a la que logre acreditar gozar de un mejor derecho sobre éste. En este sentido, será de vital importancia tener un legítimo interés marcario, comercial, empresarial y de buena fe que inspire la solicitud de inscripción del nombre de dominio, que en definitiva merezca protección jurídica expresada en la obtención de la inscripción en disputa.

Que precisamente en esta situación se encuentra la demandante, la que no gozando de la preferencia que se desprendería del principio “first come, first served”, demostrará en este proceso arbitral gozar de un mejor derecho sobre el nombre de dominio “transcge.cl”**,** de acuerdo a los antecedentes de hecho y de derecho que a continuación se indicarán.

2. Antecedentes.

Que Compañía General de Electricidad S.A, pertenece al Grupo “CGE”, el cual es uno de los conglomerados energéticos más importantes del país. Concentra su actividad en el sector eléctrico y gasífero, desde Arica a Puerto Williams en Chile, y en cinco importantes provincias en Argentina. Su misión es satisfacer la demanda de energía, de productos y servicios asociados que mejoren la calidad de vida de las personas y la competitividad de las empresas.

Que tiene más de un siglo de existencia, el Grupo CGE actualmente participa en los mercados de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica;

de almacenamiento, transporte y distribución de gas; y en los servicios y productos asociados a todas esas actividades.

Que su misión es mantener vigente su propuesta de valor mediante empresas especializadas y alineadas; generar arraigo expresado en plena identificación, conocimiento e integración con todos los actores de su zona de influencia; entregar servicios de calidad mediante empresas especializadas y alineadas; minimizar los riesgos de proveer suministros de calidad; gobernar al grupo basados en una gestión por valores; construir, fortalecer y extender la reputación y el liderazgo de opinión.

Que en la actualidad, la mayor parte de los activos del Grupo CGE se encuentran invertidos en el sector electricidad. En Chile son responsables de la distribución del 39% de la energía eléctrica del país y satisface la demanda del 43% de los consumidores locales. Atiende a más de 2 millones de clientes en distribución de electricidad a través de sus filiales EMELARI, ELIQSA, ELECDA EMELAT, CONAFE, CGE DISTRIBUCIÓN, EMELECTRIC, EMETAL, Y EDELMAG, y esto representa más de 7 millones de habitantes en Chile. Sus distribuidoras se han transformado en la columna vertebral del Sistema Interconectado Central (SIC) y del Sistema Interconectado del Norte Grande (SING). En Argentina, cubre la totalidad de las provincias de Tucumán, Jujuy y San Juan abasteciendo a más de 700 mil clientes.

Que tiene intereses en el negocio del gas, a través de GASCO, el Grupo CGE participa en el negocio de gas licuado y gas natural. La empresa importa gas licuado para el mercado nacional a través de su filial GASMAR. Sus ventas anuales superan las 300 mil toneladas y representan cerca del 30% de la participación nacional en este mercado.

Conscientes de que sus negocios de electricidad y gas se han consolidado en las regiones de Chile y que sus actividades dentro del sector energético se desarrollan en casi todo el territorio del país, CGE asume los desafíos que esta responsabilidad implica y aspira a convertirse en un socio constructivo para el desarrollo de las regiones de Chile, aportando con su experiencia a mejorar la cadena de valor energética.

3.- Existencia de registros de nombres de dominio previos.

Que Compañía General de Electricidad S.A., cuenta con un sinnúmero de marcas comerciales como parte de la estrategia para llegar a diferentes sectores del mercado, las cuales se encuentran debidamente registradas, ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (“INAPI”). Para ello, ha utilizado como parte distintiva de su nombre comercial la expresión “CGE” integrándola como un signo característico de los productos y servicios que ofrece.

El reconocimiento y prestigio que ha alcanzado la demandante, han llevado a posicionar la denominación “CGE” y sus derivados como distintiva y característica de sus productos y servicios. Así es como también es titular, ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, entre otras de la marca comercial “CGE Transmisión”, sin perjuicio de las otras que distinguen los diversos servicios que ofrece mi mandante en el mercado y que le han permitido posicionarse como una empresa de gran trayectoria y credibilidad, conforme se detalla a continuación:

1.- CGE DISTRIBUCION, Mixta para servicios de las clases 35 36 37 39 40 45, N° de registro 724529, 2.- CGE ARGENTINA, Mixta para servicios de las clases 35 y 36, N° de registro 705835., 3.- CGE ARGENTINA, Denominativa para servicios de las clases 35 y 36, Nº de registro 705834, 4.- CGE TRANSMISION, Mixta para servicios de las clases 35 36 37 39 40 42, N° de registro 686222., 5.- CGE TRANSMISION, Mixta para servicios de las clases N35 36 37 39 40 42, N° de registro 774620, 6.- CGE DISTRIBUCION, Denominativa para servicios de las clases 35 36 37 39 40 42, N° de registro 621407, 7.- CGE TRANSMISION, Denominativa para servicios de las clases N35 36 37 39 40 42, Nº de registro 781937, 8.- CGE COMERCIAL, Denominativa para servicios de las clases 35 36 37 39 42, Nº de registro 680716, 9.- COMERCIALIZADORA CGE, Denominativa para servicios de las clases 35 36 37 39 42, Nº de registro 621405, 10.- CGE D: TENEMOS LA ENERGIA QUE MUEVE A LA REGION, Frase de propaganda para las clases 39 y 40, Nº de registro 912553, 11.- CGE D: TENEMOS LA ENERGIA QUE MUEVE A LA REGION, Frase de propaganda para la clase 35, Nº de registro 910099, 12.- CGE D: TENEMOS LA ENERGIA QUE MUEVE A LA REGION, Frase de propaganda para la clase 36, Nº de registro 910098, 13.- CGE: TENEMOS LA ENERGIA, Frase de propaganda para la clase 42, Nº de registro 899485, 14.- CGE: TENEMOS LA ENERGIA, Frase de propaganda para la clase 40, Nº de registro 899484, 15.- CGE: TENEMOS LA ENERGIA, Frase de propaganda para la clase 39, Nº de registro 899483, 16.- CGE: TENEMOS LA ENERGIA, Frase de propaganda para la clase 37, Nº de registro 899482, 17.- CGE: TENEMOS LA ENERGIA, Frase de propaganda para la clase 36, Nº de registro 899481, 18.- CGE, Denominativa para servicios de las clases 37 y 42, Nº de registro 869638, 19.- CGE GENERACION, Mixta para servicios de la clase 42, Nº de registro 806634, 20.- CGE GENERACION, Mixta para servicios de la clase 40, Nº de registro 804378, 21.- CGE GENERACION, Mixta para servicios de la clase 39, Nº de registro 804377, 22.- CGE GENERACION, Mixta para servicios de la clase 37, Nº de registro 830884, 23.- CGE GENERACION,

Mixta para servicios de la clase 36, Nº de registro 804376., 24.- CGE GENERACION, Mixta para servicios de la clase 35, Nº de registro 828171, 25.- CGE, Denominativa para servicios de las clases 36, 39 y 40, Nº de registro 788267, 26.- CGE, Mixta para servicios de las clases 35, 39 y 40, Nº de registro 806613, 27.- CGEI, Mixta para servicios de las clases 37 y 39, Nº de registro 779010, 28.- CGE, Denominativa para servicios de la clase 42, Nº de registro 748703, 29.- CGE, Denominativa para servicios de la clase 36, Nº de registro 748704., 30.- CGE, Denominativa para servicios de la clase 35, Nº de registro 748705, 31.- CGE SIRVIENDO CON ENERGIA, Frase de propaganda para las clases 39 y 40, Nº de registro 723285, 32.- CGE, Mixta para servicios de las clases 39 y 40, Nº de registro 703895, 33.- CGE MAGALLANES, Mixta para servicios de las clases 35 y 36, Nº de registro 804173, 34.- CGE MAGALLANES, Denominativa para servicios de las clases 35 y 36, Nº de registro 641536.

Que como se aprecia, CGE es titular de un importante número de marcas comerciales, las cuales tienen por objeto distinguir e identificar los conocidos servicios de “CGE”, que como señalamos anteriormente son efectivamente ofrecidos y ampliamente conocidos en el mercado nacional.

Según los registros expuestos precedentemente, se desprende que, además de una serie de marcas y frases de propaganda que contienen la expresión CGE, de la cual es titular y constituye su “House Mark”, también es titular de la marca comercial “CGE TRANSMISIÓN”, lo cual es casi idéntico al nombre de dominio “transcge.cl” pretendido por la contraparte, ya que solo se invierte el orden de las palabras y se acorta la palabra transmisión por “trans”. Ello demuestra que la contraparte se pretende aprovechar ilegítimamente de un prestigio ajeno, con claro desmedro a los intereses de mi representada. Lo que se pretende al registrar el dominio “transcge.cl” es en verdad apropiarse de un signo ajeno, claramente atentatorio de normas que protegen a los Privilegios de Propiedad Industrial y las normas de competencia desleal.

Que en consecuencia, la expresión del dominio en disputa “transcge” se encuentra estrechamente vinculada con las actividades que distinguen las marcas comerciales de mi mandante, por lo que claramente será asociada por los usuarios de Internet con mi representada, pues corresponde precisamente a uno de los servicios ofrecidos por Compañía General de Electricidad S.A: transmisión de electricidad.

4. Existencia de nombres de dominios: Que como parte también de la estrategia para llegar a diferentes sectores del mercado, mi representada también es titular de los siguientes nombres de dominio: cge.cl, cge-

transmision.cl, cge-generacion.cl, cgedistribucion.cl, cgedistribución.cl, cgegenera.cl, cgegeneracion.cl, cgegeneración.cl, cgetransmision.cl y cgetransmisión.cl

En consecuencia, mi mandante además de los marcas comerciales de las cuales es titular, se ha preocupado de registrar en la Web nombres de dominio relacionados con la actividad que desarrolla, entre ellos destacamos cgetransmision.cl**,** cuya similitud con el nombre de dominio en disputa **transcge.cl** es evidente, y que el nombre de dominio en disputa "transcge.cl" no es más que una sutil o ligera variación de la denominación ya inscrita "cge transmision.cl" y de la cual mi representada es titular a la fecha.

Que en la posibilidad de que el dominio en disputa pueda llegar a ser asignado al primer solicitante, sería de un tremenda injusticia y causaría un grave perjuicio a mi representada, provocando una dilución de los signos que la distinguen y una evidente confusión entre los usuarios de Internet, los que en la práctica ingresarían al dominio "transcge.cl" creyendo encontrar información de los servicios y productos comercializados por mi representada, con los consiguientes problemas y perjuicios que ello acarrearía, ello sin considerar el aprovechamiento ilegítimo y enriquecimiento ilícito que el primer solicitante obtendría.

Así las cosas, sobre la base de los antecedentes expuestos, se confirma que la pretensión de mi representada de registrar a su nombre el dominio "transcge.cl", se funda en antecedentes concretos, objetivos y demostrables, los que serán también complementados a lo largo de este proceso.

5. Similitud de nombres de dominio.

Que la Reglamentación de NIC Chile para el funcionamiento de los nombres de dominio.cl, contempla muchas y variadas normas, conforme a las cuales se ha seguido el procedimiento de autos. Sin embargo, estimamos que hay algunas que a nuestro entender tienen especial relevancia en el caso planteado y que, sin perjuicios de ser citadas posteriormente, nos permitimos señalar.

Las normas establecidas en los números 21 y siguientes del citado Reglamento, que si bien dicen relación directa con los procedimientos de revocación de dominios, otorga a los árbitros ciertos principios o parámetros a la hora de decidir sobre la asignación de un nombre de dominio en especial.

Tal es el caso del Nº 22 del Reglamento que señala como causal de revocación de un nombre de dominio, entre otras: *"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"***

Precisamente nuestra argumentación base es tener un mejor derecho sobre el nombre de dominio “transcge.cl”, en virtud de ser mi representada la creadora originaria y usuaria permanente de la denominación “CGE TRANSMISION”, y respecto de la cual la contraria pretende apropiarse.

6. Buena fe en la solicitud de inscripción del dominio en disputa.

Que un requisito indispensable para cualquier solicitante de un nombre de dominio es la existencia de buena fe en sus pretensiones. Según el Reglamento de NIC Chile, ésta implica que es responsabilidad del solicitante de un nombre de dominio que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia y de la ética mercantil, y derechos válidamente adquiridos por terceros.

En autos queda claro que mi representada ha obrado de buena fe, sin contrariar los principios recién señalados, vinculados a la competencia desleal y la ética mercantil. Por este medio, precisamente lo que mi representada busca es una real y efectiva protección de sus derechos sobre su nombre comercial, sus marcas comerciales debidamente registradas y los nombres de dominio de las cuales es titular a esta fecha.

Por el contrario, el primer solicitante de acuerdo a los hechos descritos, precisamente ha infringido los referidos principios y normas, ya que pretende apropiarse de una denominación ajena. Siendo así, no cabe duda que el primer solicitante debió haber cumplido al momento de solicitar el nombre de dominio “transcge.cl”, con lo dispuesto en el artículo 14 del mencionado Reglamento, el cual dispone que es responsabilidad exclusiva de todo solicitante que la inscripción del nombre de dominio no contraríe las normas vigentes sobre i) abuso de publicidad, ii) los principios de competencia leal y ética mercantil, así iii) como <u>derechos válidamente adquiridos por terceros</u>, norma que es transgredida en este caso.

Lo anterior guarda íntima relación con lo dispuesto en la circunstancia descrita en la misma disposición señalada, que indica que servirá para evidenciar y demostrar la mala fe del asignatario del dominio objetado que se haya inscrito el mismo con la intención de impedir al titular de la marca reflejarla en el nombre de dominio correspondiente y a su vez colgarse de su fama y prestigio.

7. Principio de “First come, first served”.

Generalmente, para la solución de conflictos relativos a la inscripción de nombres de dominio, sobre los cuales dos o más partes manifiestan intereses contrapuestos, se ha aplicado el principio “First come, first served”, de acuerdo a la cual el solicitante que primero hubiese formulado su pretensión de inscripción sobre el nombre de dominio en disputa ante el correspondiente

organismo de administración del sistema, tendría una preferencia al momento de otorgar la inscripción del nombre de dominio.

Sin embargo, la aplicación de dicho principio no es absoluta y de esa misma manera lo ha entendido la jurisprudencia nacional. Esto se debe a que en ciertos casos, éste puede significar una injusticia para alguna de las partes, provocándole perjuicios a la parte con legítimo interés y que por el simple hecho de solicitar con posterioridad dicha inscripción, se vulnerase un auténtico y legítimo derecho merecedor de protección jurídica. Como consecuencia de ellos, ha surgido la tesis -que hoy se aplica como regla general- del “mejor derecho”, que establece que, sin perjuicio de considerarse en su justa medida el principio “first come, first served”, se privilegia en la decisión de asignar un nombre de dominio en disputa entre dos o más partes, a la que logre acreditar que goza de un mejor derecho sobre éste.

Por ende, será de vital importancia tener un legítimo interés marcario, comercial, empresarial y “especialmente de buena fe” que inspire la solicitud de inscripción del nombre de dominio, que merezca protección jurídica. Mi representada se encuentra precisamente en esta situación, ya que no goza de la preferencia del principio “first come, first served”, pero ha demostrado gozar de un mejor derecho sobre el nombre de dominio “transcge.cl”.

El derecho:

1.- Criterios aplicables para conflictos de asignación de nombres de dominio.

El gran desarrollo y globalización de la red de interconexión mundial de Internet, ha dado lugar en lo últimos años a una serie de conflictos jurídicos, entre los cuales se encuentran los denominados “nombres de dominio” que se utilizan en dicha red.

Que en lo esencial, el nombre de dominio consiste en una dirección electrónica o bien una denominación por medio de la cual un usuario de Internet no es sólo conocido sino que además respecto de terceros se identifica dentro de esta red, para que de esta forma pueda hacer uso de los distintos servicios que tal medio de comunicación ofrece. El concepto de nombre de dominio implica la idea de poder identificar a cada usuario en Internet, de forma tal que quien se identifique como, por ejemplo Compañía General de Electricidad S.A, efectivamente corresponda a la empresa que representa.

Justamente, en esta evolución legal, uno de los principios esenciales del derecho económico e informático, es el hecho que a sus actores les asiste el derecho a “capitalizar” su trayectoria comercial, profesional, etc., como justo tributo al desarrollo de actividades honestas, creativas y emprendedoras, cuya protección legal se traduce en una protección del bien común.

Que en este sentido, este caso debe ser evaluado más allá de la tentación de aplicar solamente el principio “First come first served”, que en muchos casos significa una profunda injusticia, y da una mala señal a los actores económicos. En efecto, afortunadamente los criterios que están aplicando los Árbitros de Internet a nivel mundial, se han ido refinando, de manera que estos jueces han ido más allá del criterio inicial “First come first served”, para analizar los conflictos a la luz de los principios generales del derecho y de la tesis “mejor derecho”.

2.- Nombre de dominio “TRANSCGE.CL”

Que tal como se señaló, entre los activos de Compañía General de Electricidad S.A. se encuentran marcas comerciales, y nombres de dominios anteriormente individualizados. De allí que la contraparte carezca de interés sobre la expresión en disputa. Su interés sobre el nombre de dominio transcge.cl es intempestivo, arbitrario y no corresponde a ningún antecedente histórico o comercial de la contraria, a diferencia de esta parte.

Que en nuestra opinión este tipo de conducta no se avienen a los principios económicos, jurídicos y éticos que informan nuestro Derecho.

El artículo 14 del Reglamento 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, derecho válidamente adquiridos por tercero.*

Nic Chile, sin estar obligado a ello podrá solicitar el pronunciamiento de un Árbitro, a costa del solicitante, de acuerdo a las normas de procedimiento de mediación y arbitraje del Anexo I de esta reglamentación, en aquellos donde el dominio solicitado vulnere y contraríe ostensiblemente las normas y principios en el inciso precedente. En este caso, se suspenderá la tramitación del dominio solicitado hasta que se dicte la sentencia correspondiente.”

Por otro lado, el artículo 22 del mismo cuerpo legal ya mencionado, si bien está en el acápite de la revocación, sugerimos al señor Árbitro revisar y rescatar el espíritu de la norma, en cuanto abona la tesis de mi mandante: “*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 siguientes condiciones:

a) Que el nombre del dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicios 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 haya 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.

Asimismo, reitera el tema de la dilución marcaria, en cuanto a que si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresión idéntica o similar a las marcas y dominios de mi representada, como eventualmente podría ocurrir, que identifique además determinados servicios que se encuentren íntimamente ligados a los servicios de mi representada y que no corresponden a ella, indudablemente empezará a generar un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a los signos registrados por mi mandante. Esta situación además de ser injusta resulta contraria a derecho ya que se está afectando el derecho de propiedad que mi mandante tiene sobre sus signos y respecto de los cuales posee protección legal y constitucional.

Por último, hace presente que de acuerdo al orden público económico, los consumidores deben poder distinguir adecuadamente la procedencia empresarial de los productos y servicios que se le ofrece en el mercado, hecho que claramente se vería afectado en caso de concederse el dominio de autos a la contraria.

Así las cosas, sobre la base de los antecedentes expuestos, se confirma que la pretensión de mi representada de registrar a su nombre el dominio "transcge.cl", se funda en antecedentes concretos, objetivos y demostrables.

3.- Normas Constitucionales y legales.

Que no debemos olvidar que las creaciones del talento son propiedad de sus autores. Así, lo destacan las disposiciones del artículo 19 numeral 25 de nuestra Carta Fundamental, que en concordancia con el artículo 583 del Código Civil, reconocen una especie de propiedad sobre las obras del intelecto. Este último artículo es muy preciso al señalar que hay un derecho de propiedad sobre las creaciones del intelecto.

Este tipo de propiedad está garantizado y amparado, no sólo a través de las Leyes y Reglamentaciones especiales que los regulan, sino que específicamente por nuestra Constitución Política que garantiza *"asegura a todas las personas, la libertad de crear y de difundir las artes, así como el derecho del autor sobre sus creaciones intelectuales y artísticas de cualquier especie por el lapso que señale la ley"*

Estas materias se encuentran reglamentadas tanto por la ley Nº 17.336 sobre Propiedad Intelectual, como por la Ley Nº 19.039 sobre Privilegios Industriales y su Protección.

Todo ello se ajusta – tal como ya se adelanto en parte en el punto anterior - con lo dispuesto en el Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, cuyo detalle específico paso a comentar. El texto positivo que enmarca este caso es el siguiente: Artículo 22 última parte que dice *"Sin perjuicio de lo previsto en los párrafos anteriores, la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin que su enumeración sea taxativa, servirá para evidenciar y demostrar que el asignatario del dominio objetado no actuado de mala fe: a) Que el asignatario del dominio demuestre que lo está utilizando, haciendo preparaciones para utilizarlo, con la intención auténtica de ofrecer bienes o servicios bajo ese nombre; b) Que el asignatario del nombre de dominio sea comúnmente conocido por ese nombre, aunque no sea titular de una marca registrada con esa denominación; y c) Que el asignatario esté haciendo uso legítimo no comercial del dominio ("fair use") sin intento de obtener una ganancia comercial, ni con el fin de confundir a los consumidores."*

Por consiguiente, otorgarle a la contraria la titularidad del nombre de dominio "transcge.cl" causaría un daño irreparable a nuestra representada, al público en general y navegantes de Internet, quienes confían en la relación existente entre el nombre en disputa, y los servicios y productos ofrecidos por nuestra representada.

Oscar Torres Zagal
Juez Árbitro

Entonces, ha quedado demostrado que esta parte posee argumentos sólidos, objetivos y demostrables, para estimar que corresponde que le sea asignado el nombre de dominio “transcge.cl”, por sobre el primer solicitante.

4.- Conclusión

Que de acuerdo a lo planteado, estimamos fundadamente que el improbable otorgamiento a la contraria del dominio en cuestión, generaría todo tipo de confusiones y errores en el mercado respecto de la procedencia empresarial de los productos y servicios que pretenda distinguir el primer solicitante con mi mandante.

En suma, buena fe, interés legítimo, marcas comerciales, nombres de dominio, etc. todos son elementos que perfilan a mi mandante como titular de un mejor derecho para optar al dominio en cuestión.

Concluye la demandante tener por interpuesta dentro de plazo la presente demanda de asignación de mejor derecho sobre el nombre de dominio “transcge.cl”, a nombre de Compañía General de Electricidad S.A, darle tramitación y acogerla en todas sus partes, asignando y otorgando su inscripción, en definitiva, a favor de mi representada, con expresa condena en costas.

Que con fecha 5 de Abril de 2011, el Tribunal dictó resolución, teniendo por interpuesta demanda arbitral por asignación de nombre de dominio en disputa, y confirió traslado a don Pablo Jesús Tromilén Rupayán, por el término de 15 días hábiles para su contestación, y se tuvieron por acompañados con citación los documentos individualizados, notificando a las partes por correo electrónico con igual fecha, resolución que rola a fojas 39.

Que la parte demandada don Pablo Jesús Tromilen Rupayan, con fecha 29 de marzo de 2011, presentó ante el Tribunal escrito de contestación de demanda, que rola a fojas 31 de autos, en la que señala en síntesis lo que se pasa a resumir:

1. Que Transmisión Cuprífero Geotécnico, conocida por su acrónimo “TRANSCGE”, forma parte de un proyecto de transmisión cuprífera geotécnica, que tiene por objeto dotar al área minera de la ingeniería mecánica a través de correas de transmisión, para el transporte del material cuprífero, en la Región de Atacama, provincia del Huayco, comuna de Vallenar y Alto del Carmen. También tiene por objeto fomentar la gestión de pequeñas y medianas empresas, como subcontratistas de trabajos de instalación y montaje, promover la capacitación en el área de transmisión mecánica, difundir la preservación del medio ambiente y disminuir la polución de material partriculado.

Oscar Torres Zagal
Juez Árbitro

2. Que el nombre de dominio “transige”, corresponde al conjunto de dos conceptos, por una parte “trans”, que corresponde a la transmisión mecánica de un mecanismo encargado de transmitir potencia entre dos o más elementos dentro de una máquina, y CGE corresponde a C de cuprífera y GE a la palabra geotécnica, por lo que el nombre de dominio solicitado no está asociado a la marca comercial de la Compañía General de Electricidad, y que a la época de solicitarlo se encontraba disponible en NIC, y que revisado el sistema de información en Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, no aparece registro de la denominación “TRANSCGE”, como marca comercial; y que efectuada una búsqueda en Google, no registra asociación con la Compañía General de Electricidad.

Seguidamente el demandado don Pablo Jesús Tromilen Rupayan, realiza una descripción del proyecto de ingeniería que piensa ejecutar bajo la denominación “TRANSCGE”, en la región de Atacama, y señala que tiene una página Web con el dominio “transcge.cl”, en construcción, y concluye solicitando se le asigne el nombre de dominio solicitado.

Que, con fecha 05 de abril, se tuvo por contestada la demanda de asignación de nombre de dominio “transige.cl.” que rola a fojas 12, resolución que se notificó a las partes litigantes mediante correo electrónico, resolución que rola a fojas 39 de autos.

Que con fecha 28 de abril de 2011, se dictó resolución en recibiendo la causa a prueba por el término de ocho días, y se fijó el siguiente punto de prueba: *Si el primer solicitante don Pablo Tromilén Rupayán , o una sociedad en la que tenga participación societaria tiene vinculación con la denominación “TRANSCGE”; en la afirmativa, ámbito de aplicación de la misma, fecha y medios en que haya sido utilizada.* Se notificó por correo electrónico a las partes, resolución que rola a fojas 40 de autos.

Que con fecha 11 de Mayo de 2011, se dictó resolución proveyendo escrito de fojas 41, teniendo por reiterados los documentos individualizados por el primer solicitante de autos Compañía General de Electricidad S.A. con citación; y proveyendo escrito de fojas 158, teniéndolos por acompañados con citación, resolución que fue notificada a las partes mediante correo electrónico, y que rola a fojas 42 de autos.

Que, con fecha 20 de mayo de 2011, se citó a las partes a oír sentencia definitiva, notificando dicha resolución por correo electrónico con igual fecha, resolución que rola a fojas 43 de autos.

PARTE CONSIDERATIVA:

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

Oscar Torres Zagal
Juez Árbitro

PRIMERO: Que la materia objeto del litigio que debe resolverse por este sentenciador, consiste en determinar a quien de los litigantes corresponde asignar el nombre de dominio “transcge.cl”, esto es, si a don Pablo Jesús Tromilén Rupayán, primer solicitante, o a Compañía General de Electricidad S.A., segundo solicitante y demandante.

SEGUNDO: Que la parte demandante sostiene en su demanda que es titular de un mejor derecho que el primer solicitante para la asignación del nombre de dominio “transcge.cl”, en consideración a que la sigla CGE, corresponde a su razón social Compañía General de Electricidad S.A., conocida en el mercado de la generación y distribución de la energía eléctrica como “CGE”, y señala que es titular de una familia de marcas comerciales que se estructuran en base a la citada sigla, tales como CGE DISTRIBUCION, denominativa para servicios de las clases 35 36 37 39 40 42, registro Nº 621407 y CGE TRANSMISION, denominativa, registro Nº 781937, para servicios de las clases números 35 36 37 39 40 42, entre otras, y que es titular de los nombres de dominio CL cge.cl, cge-transmision.cl, cge-generacion.cl, cgedistribucion.cl, cgedistribución.cl, cgegenera.cl, cgegeneracion.cl, cgegeneración.cl, cgetransmision.cl y cgetransmisión.cl, por lo corresponde se le asigne el nombre de dominio en disputa, ya que de procederse de otra manera los usuarios de la red de Internet asociarán el dominio “transcge.cl” a la referida empresa y encontrarán a un tercero distinto de ella, y realiza una exposición de los criterios jurídicos que se utilizan para resolver los conflictos de inscripción de nombres de dominio.

TERCERO: Que la parte demandante acompañó como medios de prueba, entre otros, impresión de reporte de marcas registradas de propiedad de Compañía General de Electricidad S.A., impresión de sitio Web cge.cl, e impresión del buscador Google.cl en el que se da cuenta de que al ingresar la palabra CGE en el buscador, este muestra inmediatamente en el resultado el link hacia la página Web de la citada empresa.

CUARTO: Que el primer solicitante y demandado don Pablo Jesús Tromilen Rupayan, señala en su escrito de contestación de demanda, que la denominación “transcge”, corresponde a las palabras “transmisión”, abreviada como “trans” y CGE, que corresponde a “C” de cuprífera y “GE” a la palabra geotécnica, y que no pretende sea asociado a las marcas de la parte demandante, y sostiene que tiene un proyecto para dicho nombre de dominio, en el área de la transmisión de materiales para la minería en la Región de Atacama.

QUINTO: Que con el objeto de resolver el presente litigio de asignación del nombre de dominio “transcge”, cabe considerar que la parte demandante y

segundo solicitante es una empresa relevante en el mercado de la generación y distribución de energía eléctrica en el país, y que es conocida en dicho mercado por los usuarios de los citados servicios por la sigla CGE, que corresponde a Compañía General de Electricidad.

SEXTO: Que además la parte demandante es titular de una extensa familia de marcas comerciales, que comprenden y se identifican con la citada sigla "CGE", ya de manera individual o asociada a otros términos que la anteceden o preceden, tales como CGE TRANSMISION y CGE DISTRUBUCIÖN, entre otras, y tiene asimismo registrados los nombres de dominio CL cge.cl, cge-transmision.cl, cge-generacion.cl, cgedistribucion.cl, cgedistribución.cl, cgegenera.cl, cgegeneracion.cl, cgegeneración.cl, cgetransmision.cl y cgetransmisión.cl, los que presentan una semejanza determinante con el nombre de dominio de autos "transcge.cl".

SEPTIMO: Que cabe establecer que es un hecho público y notorio que la sigla "CGE" es asociada a Compañía General de Electricidad S.A., y así es reconocida en su mercado relevante por los consumidores y usuarios de servicios eléctricos, a lo menos en el sistema interconectado central (SIC) del país. Que en este sentido, no se puede dejar de considerar que la demandante es una empresa vinculada a la generación y distribución de energía eléctrica, por lo que resulta plausible que el nombre de dominio "transcge", se asocie por los usuarios de la red de Internet a un determinado origen empresarial, en la especie, de la parte demandante, ya que como es sabido existe en el rubro que opera la actora, los servicios de transmisión de energía eléctrica, por lo que se puede asociar el dominio individualizado, como proveniente de ésta.

Octavo: Que los argumentos presentados por el primer solicitante don Pablo Jesús Tromilen Rupayan, no logran desvirtuar lo señalado en los considerandos anteriores, por lo que no corresponde en el caso de autos que este sentenciador aplique el principio "first come first served", en perjuicio del mejor derecho que ha acreditado la parte demandante, por lo que la solicitud de autos vulnera derechos validamente adquiridos por un tercero, como previene el número 14 de la reglamentación para el funcionamiento de los nombres de dominio CL de Nic Chile, en la especie la sigla "CGE" protegida como marca comercial.

PARTE RESOLUTIVA:

Por tanto, en mérito a lo señalado en la parte considerativa, 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 de mejor derecho, se resuelve acoger la demanda de

asignación de nombre de dominio de fojas 12 y siguientes de autos, y asignar el nombre de dominio “transcge.cl” a Compañía General de Electricidad S.A., sin condena en costas a la parte vencida don Pablo Jesús Tromilen Rupayan, por haber litigado con fundamento plausible .

En materia de costas personales del Tribunal Arbitral, estése a lo resuelto a fojas 2 de autos.

Notifíquese a las partes mediante correo electrónico y a la Secretaría de NIC Chile, de igual forma. Archívese en su oportunidad el expediente arbitral.

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

Óscar Andrés Torres Zagal
Abogado
Juez Árbitro Arbitrador

Alejandra Loyola Ojeda

Andrés Torres Ríos