Jacqueline Abarza T.
Juez Árbitro

SENTENCIA
"ancat.cl"
Rol Nº 030-2011

Santiago, 10 de junio de 2011.

VISTOS:

Que con fecha, nueve de noviembre de dos mil diez, el señor Yeric Andrés Gajardo Mundaca, a su vez contacto administrativo, domiciliado en Petrohue número tres mil ochocientos uno, Villa Portal del Inca, Calama, Clama, solicitó ante NIC Chile la inscripción del nombre de dominio **"ancat.cl"**; que con fecha dos de diciembre de dos mil diez los señores Caterpillar Inc. representados por don Rodrigo Javier Marré Grez, a su vez contacto administrativo, ambos domiciliados en Hendaya número sesenta, oficina doscientos dos, Las Condes, Santiago, solicitaron, a su vez, ante NIC Chile la inscripción del nombre de dominio **"ancat.cl"**, dando lugar a este proceso de acuerdo a lo establecido en el "Procedimiento de Mediación y Arbitraje", contenido en el anexo 1, de la "Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL".
Que mediante oficio de NIC Chile número trece mil ochocientos ochenta y ocho, de fecha quince de marzo de dos mil once, se designó a la suscrita como árbitro para la resolución del conflicto sobre asignación del referido nombre de dominio.
Que una vez aceptado el cargo de árbitro y jurado desempeñarlo en conformidad a la ley, se citó a las partes a una audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento. Según consta en autos, la resolución antes indicada fue notificada a NIC Chile vía e-mail y a las partes por carta certificada al domicilio señalado al presentar su respectiva solicitud, el cual se entiende válido para todos los efectos legales, según lo establece el artículo 11 de la Reglamentación pertinente.
Que a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento señalada, concurrieron sólo los segundos solicitantes, por lo que no se produjo conciliación.
En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº 8, inciso cuarto del Anexo 1, sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.
Que en dicho procedimiento se estableció un plazo para que las partes presentaran sus argumentaciones y pretensiones, para traslados y un período de prueba.
Que en el período establecido para la presentación de argumentaciones y pretensiones sólo los señores Caterpillar Inc. hicieron uso de dicho plazo, acompañando en este mismo período la prueba en que fundaban dichas pretensiones.
Que habiéndose conferido traslado a don Andrés Gajardo Mundana, no hizo uso de él y no compareció en oportunidad alguna en el proceso;
Se recibió la causa a prueba y se fijó como hecho sustancial, pertinente y controvertido: Existencia y hechos que constituyen el derecho alegado y se notificó a las partes de la resolución que recibió la causa a prueba, según consta en autos.
Que en el período establecido para la prueba ninguno de los solicitantes hizo uso de dicho periodo.
Se citó a las partes a oír sentencia, con fecha dieciocho de mayo de dos mil once.

TRIBUNAL ARBITRAL

Jacqueline Abarza T.
Juez Árbitro

Que existe constancia en autos que los señores Caterpillar Inc., pagaron la totalidad de los honorarios arbitrales.

Que en cuanto a las argumentaciones y pretensiones de las partes, los señores Caterpillar Inc., argumentan ser los legítimos creadores y dueños de una familia de marcas registradas "CAT", así como de una serie de nombres de dominio que incluyen dicha expresión. Señalan que el dominio de autos se constituye sobre su marca y dominio, lo que implicaría un aprovechamiento del reconocimiento alcanzado por ésta. Que, por lo anterior, es imposible una coexistencia entre dichas marcas y dominios con el nombre de dominio en conflicto "**ancat.cl**" sin desviar a los usuarios que legítimamente quieren acceder al sitio de Caterpillar Inc., ya que esta situación llevará a confusión a los usuarios. Destacan, que la solicitud de autos es además, muy similar a su razón social, reconocida tanto en Chile como en el extranjero. Enfatizan, que lógica e inevitablemente se produciría una confusión en el usuario de Internet, quien pensará que este nuevo dominio pertenece al mismo dueño, ya que el elemento "an" que antecede a la palabra "cat" en el dominio en disputa, no logra dotar al nombre solicitado de identidad propia como para desvincularse de los nombres de dominio y marcas comerciales registrados por Caterpillar Inc. Y que, además, los usuarios de Internet al verse enfrentados a este nombre de dominio pensaran que "cat.cl", es el dominio general que da acceso a las demás direcciones que conforman la gran familia de nombres de dominio de Caterpillar Inc. Por lo anterior, señalan, que la solicitud en conflicto no es capaz de diferenciarse con los nombres de dominio de Caterpillar Inc. ni con los productos o servicios que ofrece bajo su marca "CAT", más aún cuando el dominio en disputa no está siendo utilizado efectivamente por don Yeric Gajardo Mundaca, y podría ser utilizado para exactamente los mismos productos o servicios que Caterpillar Inc. ofrece en el mundo entero. Señalan, además, que la asignación de dominio a don Yeric Gajardo Mundaca, permitiría que éste se aproveche de una marca que goza de fama y notoriedad en el mercado, que se relaciona inmediatamente con alta calidad y seriedad en la prestación de servicios, en la que se han invertido grandes sumas de dinero y tiempo para hacerla conocida y famosa. Y que, además se induciría a error y confusión en el usuario de Internet respecto del origen de los servicios y productos que el nombre de dominio en disputa efectivamente entregue, ya que cuando los usuarios utilicen un buscador para encontrar las páginas "cat.cl" se producirá un desvío que los llevará a la página "ancat.cl", que se encuentra en desuso y que por esto no se configuraría el "fair use" que establece el reglamento para presumir buena fe, produciéndose en cambio un "passing off". Destacan, que si bien las marcas y dominios son cosas distintas, el uso de un dominio puede entrar en conflicto con una marca registrada, como es en el caso de autos. Señalan, además, que debe tenerse eventual dilución marcaria puesto que si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresión identificatoria prácticamente idéntica a las marcas de Caterpillar, Inc. que identifique servicios o productos que no le corresponden, indudablemente se generará un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado al su signo. Finalizan, señalando que dicha situación sería injusta y contraria a Derecho por cuanto se estaría afectando el derecho de propiedad que Caterpillar, Inc. tiene sobre sus signos y respecto de los cuales posee protección legal y constitucional. Y que lo anterior se traduciría en un atentado a su "identidad comercial", concepto reconocido como uno de los más importantes activos de la empresa.

Mencionan, a modo de ejemplo sus derechos marcarios como sigue: Registro Nº 875.165, "CAT", denominativa, productos, clase 7; Registro Nº 869.064, "CAT", mixta, productos, clase 9; Registro Nº 803.772, "CAT", denominativa, productos, clase 9; Registro Nº 874.330, "CAT", mixta, productos, clases 7 y 12; Registro Nº 808.987, "CAT",denominativa, productos, clase 14; Registro Nº 782.181, "CAT", denominativa, productos, clase 25; Registro Nº 878.328, "CAT", mixta, servicios, clases 36, 37 y 42; Registro Nº 836.234, "CAT",

TRIBUNAL ARBITRAL · JACQUELINE ABARZA TEJO · JUEZ ÁRBITRO

denominativa, servicios, clase 39; Registro Nº 836.235, "CAT", mixta, servicios, clase 39; Registro Nº 878.320, denominativa, servicios, clases 36, 37 y 42; Registro Nº 875.239, "CAT", mixta, productos, clase 25; Registro Nº 876.013, "CAT", denominativa, servicios, clase 42; Registro Nº 891.864, "CAT", mixta, servicios, clase 36 y Registro Nº 875.163, "CAT", mixta, servicios, clase 42. Citan, además y a modo de ejemplo, su titularidad respecto de los siguientes nombres de dominio: "cat.com", "cat.co", "cat.info", "cat.us", "cat.cl", "con-cat.cl", "rentacat.cl".

Señalan que el principio "First Come, First Served" no es aplicable en autos, toda vez que dicho principio cede ante aquel solicitante que sin ser el primero en solicitar la inscripción de un nombre de dominio en disputa, sea capaz de demostrar que posee un mejor derecho sobre el mismo.

Concluyen que la asignación del dominio "ancat.cl" al señor Yeric Andrés Gajardo Mundaca provocaría errores y confusiones en el usuario de Internet al mismo tiempo que una dilución marcaria, que el legislador trata de evitar.

En el Derecho cita la Constitución Política de la República, la Jurisprudencia Nacional e Internacional y la Doctrina.

Como fundamento de su argumentación acompañan: Impresión obtenida de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro Nº 913.353, "CAT", mixta, servicios, clase 37, registrado con fecha veinte de febrero de dos mil once, sin fecha de impresión; Impresión obtenida de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro Nº 907.997, "CAT", denominativa, productos, clase 18, registrado con fecha veintiséis de diciembre de dos mil diez, sin fecha de impresión; Impresión obtenida de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro Nº 907.996, "CAT", mixta, productos, clase 14, registrado con fecha veintiuno de diciembre de dos mil diez, sin fecha de impresión; Impresión obtenida de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro Nº 891.864, "CAT", mixta, servicios, clase 36, registrado con fecha veintitrés de junio de dos mil diez, sin fecha de impresión; Impresión obtenida de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro Nº 876.013, "CAT", denominativa, servicios, clase 42, registrado con fecha veintiuno de enero de dos mil diez, sin fecha de impresión; Impresión obtenida de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro Nº 875.239, "CAT", mixta, productos, clase 25, registrado con fecha quince de diciembre de dos mil nueve, sin fecha de impresión; Impresión obtenida de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro Nº 875.165, "CAT", denominativa, productos, clase 7, registrado con fecha doce de enero de dos mil diez, sin fecha de impresión; Impresión obtenida de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro Nº 875.163, "CAT", mixta, servicios, clase 42, registrado con fecha veintiocho de diciembre de dos mil nueve, sin fecha de impresión; Impresión obtenida de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro Nº 874.330, "CAT", mixta, productos, clases 7 y 12, registrado con fecha veintidós de noviembre de dos mil nueve, sin fecha de impresión; Impresión obtenida de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro Nº 870.957, "CAT", mixta, servicios, clase 37, registrado con fecha veintinueve de octubre de dos mil nueve, sin fecha de impresión; Impresión obtenida de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro Nº 836.234, "CAT", denominativa, servicios, clase 39, registrado con fecha doce de diciembre de dos mil ocho, sin fecha de impresión; Impresión obtenida de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl

TRIBUNAL ARBITRAL JACQUELINE ABARZA TEJO

consulta sobre Registro N° 836.235, "CAT", mixta, servicios, clase 39, registrado con fecha doce de diciembre de dos mil ocho, sin fecha de impresión; Impresión obtenida de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro N° 878.320, denominativa, servicios, clases 36, 37 y 42, registrado con fecha doce de marzo de dos mil diez; Impresión obtenida de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro N° 878.328, "CAT", mixta, servicios, clases 36, 37 y 42, registrado con fecha doce de marzo de dos mil diez, sin fecha de impresión; Impresión obtenida de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro N° 827.608, "CAT", mixta, productos, clases 4 y 9, registrado con fecha dieciséis de septiembre de dos mil ocho, sin fecha de impresión; Impresión obtenida de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro N° 718.502, "CAT", mixta, productos, clase 12, registrado con fecha veinticinco de febrero de dos mil cinco, sin fecha de impresión; Impresión obtenida de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro N° 803.772, "CAT", denominativa, productos, clase 9, registrado con fecha diecisiete de diciembre de dos mil siete, sin fecha de impresión; Impresión de dos páginas obtenidas desde la página Web www.register.com consulta sobre dominio "cat.com", impresa con fecha doce de abril de dos mil once; Impresión de dos páginas obtenidas desde la página Web www.register.com consulta sobre dominio "CAT.CO", sin fecha de impresión; Impresión de dos páginas obtenidas desde la página Web www.register.com consulta sobre dominio "CAT.INFO", sin fecha de impresión; Impresión de dos páginas obtenidas desde la página Web www.register.com consulta sobre dominio "CAT.US", sin fecha de impresión; Impresión de tres páginas obtenidas desde la página Web de NIC Chile www.nic.cl consulta sobre dominios: "cat.cl", "con-cat.cl" y "rentacat.cl", sin fecha de impresión.

TENIENDO PRESENTE

1.- Que consta en autos que don Yeric Andrés Gajardo Mundaca, tiene la calidad de primer solicitante puesto que pidió el dominio en cuestión en estos autos, en forma previa a los señores CATERPILLAR INC.;

2.- Que de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 14, Inciso 1° de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, las normas pertinentes para la resolución de un conflicto de esta naturaleza son, las normas sobre abuso de publicidad, los principios de competencia leal y la ética mercantil, como los derechos válidamente adquiridos respecto de terceros;

3.- Que igualmente el Anexo 1 de la Reglamentación antes mencionada, que fija el Procedimiento de Mediación y Arbitraje, en su artículo siete, establece el carácter de "arbitrador", de los árbitros competentes para la resolución de conflictos de esta naturaleza, lo que significa, en consecuencia, de acuerdo a nuestra legislación procesal civil, que el árbitro deberá resolver de acuerdo a lo que su prudencia y equidad le dictaren;

4.- Que, además, en materias de nombres de dominio, se ha desarrollado un principio resumido en la expresión inglesa "first come first served", en virtud del cual la solicitud previa en el tiempo prevalece sobre la solicitud posterior, excepto mala fe del solicitante previo;

5.- Que este principio, en opinión de este Tribunal, está consagrado, implícitamente, en el artículo 8, inciso 4, del ANEXO 1, sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje que establece: "Para el caso en que ninguna de las partes en conflicto comparezca a la audiencia, el

TRIBUNAL ARBITRAL - JACQUELINE ABARZA TEJO

Jacqueline Abarza T.
Juez Árbitro

árbitro emitirá una resolución que ordene que el dominio en disputa se asigne al primer solicitante, o que se mantenga su actual asignación, en caso de solicitud de revocación";

6.- Que en opinión de este sentenciador este principio no es exclusivo del sistema de nombres del dominio sino que está consagrado también en nuestro ordenamiento jurídico, en otras materias, tal es el caso, a título de ejemplo, el artículo 20 letra h) de la ley 19.039, Ley de Propiedad Industrial, que establece: " No podrán registrarse como marcas: h) aquellas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan confundirse con otras ya registradas o válidamente solicitadas con anterioridad...", donde consta que el legislador le da preferencia a una solicitud previa en el tiempo en relación con una solicitud posterior;

7.- Que no obstante lo expresado en el numerando precedente, este principio tiene excepciones que están consagradas en el mismo artículo ya mencionado y que están constituidas, en general, por casos en que el solicitante posterior acredita un derecho o uso previo al de la solicitud prioritaria;

8.- Que este Tribunal, estima que este principio tiene aplicación en la especie, siempre que no sea posible resolver el conflicto en base a las normas ya citadas y siempre y cuando el solicitante posterior en el tiempo no acredite algún derecho, interés, uso o relación con el dominio en cuestión, que de acuerdo a las normas de prudencia de este sentenciador amerite dejar sin efecto el mencionado principio;

9.- Que, en consecuencia, en opinión de este sentenciador una vez presentadas las solicitudes respectivas por las partes, y para la aplicación de las normas mencionadas para la resolución del conflicto, éstas se encuentran en igualdad de condiciones y, el mencionado principio debe ser aplicado en forma residual, esto es, en caso que ninguna de las normas citadas pueda ser aplicada;

10.- Que respecto a las normas relativas al abuso de publicidad las que habiendo sido derogadas, esta referencia debe ser entendida como hecha a la ley que le sucede la N° 19.733, sobre "Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo"-, los principios de competencia leal y ética mercantil, este Tribunal deduce que no existe infracción por ninguna de las partes en conflicto, puesto que no se ha acreditado en autos un hecho material que constituya dicha infracción;

11.- Que para determinar si existe infracción a derechos válidamente adquiridos, atendida la naturaleza de la materia en conflicto, se hace necesario determinar, el interés de las partes respecto del mismo;

12.- Que respecto del interés de la primera solicitante, consta en autos que habiendo sido notificado en tiempo y forma, no compareció durante el proceso por lo que demuestra su interés con la sola presentación de su solicitud;

13.- Que respecto del interés del segundo solicitante, consta de los antecedentes que rolan en el proceso, no objetados, que es titular en Chile de numerosos registros de marca de la expresión CAT, para distinguir productos de las clase 4, 7, 9, 12, 25, entre otros y servicios de las clases 36, 37, 39 y 42, del Clasificador Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas; Que los registros más antiguo datan del año 1999; Que asimismo esta marca la tiene registrada como nombre de dominio en "cat.com", "cat.co", "cat.info", "cat.us", "cat.cl", "con-cat.cl", "rentacat.cl";

14.- Que, en consecuencia, dada la naturaleza del sistema de nombres del dominio y no habiendo ninguno de los solicitantes acreditado alguna relación con la expresión ANCAT, previo a su solicitud, se concluye que no existe infracción a derechos válidamente adquiridos;

15.- Que no existiendo infracción a las normas antes mencionadas, corresponde resolver si procede la aplicación del principio residual "First come First Served", en base a los antecedentes del proceso y conforme con las normas de prudencia y equidad de este sentenciador;

TRIBUNAL ARBITRAL · JACOB OJEDA

16.- Que respecto a la mala fe, en el caso sub lite, se presume la buena fe de las partes, en base a los principios generales de nuestro ordenamiento jurídico y toda vez que no se ha acreditado hecho material alguno que configure la mala fe;
17.- Que, en consecuencia, cabe a continuación dilucidar si alguna de las partes en este conflicto posee un interés, derecho, relación con el nombre de dominio en cuestión que prevalezca sobre el otro;
18.- Que respecto de los derechos de las partes consta de lo expresado en los numerandos precedentes que ninguna de las partes ha acreditado una relación o derecho con el dominio en cuestión en autos, previo a su solicitud;
19.- Que, asimismo, es dable considerar que atendida la naturaleza y características propias del sistema de nombres de dominios, en este caso no son aplicables las normas sobre marcas comerciales, tanto respecto de las semejanzas como respecto del principio de especialidad;
20.- Que la circunstancia antes expresada, es consecuencia de que el nombre del dominio, como signo identificador, tienen una limitación en el sentido que, un mismo nombre, sólo puede ser asignado a un usuario;
21.- Que la limitación antes descrita ha llevado a los usuarios del sistema de nombres del dominio, a optar por establecer diferencias, basados en la agregación o sustitución a una expresión o vocablo, de una letra, palabra u otros elementos alfanuméricos;
22.- Que en inspección personal realizada por este Tribunal del registro de dominios que mantiene NIC Chile se ha constatado que se encuentran asignados a nombre de personas diferentes del segundo solicitante, los dominios "cat-cat.cl", "cat-chile.cl", "cat5.cl", "cat5e.cl", "cat6.cl";
23.- Que lo anterior denota en opinión de este sentenciador que la expresión "CAT", no es de uso exclusivo del segundo solicitante en materia de dominios;
24.- Que por otra parte, analizada la expresión que constituye el dominio en cuestión en autos, a simple vista aparece como una unidad que no corresponde a una expresión con un significado en algún idioma y, en consecuencia, mientras no se demuestre lo contrario, aparece como creación del primer solicitante;
25.- Que, en consecuencia, esta Árbitro ha llegado a la convicción que no existe por parte del segundo solicitante un derecho o interés sobre el nombre de dominio en disputa, que prevalezca sobre el interés del primer solicitante, ya que lo expuesto y la prueba rendida por el mismo no lo logran acreditar.
26.- Que lo anterior no impide la presencia comercial del segundo solicitante en la red, puesto que tiene asignado en NIC Chile otros dominios que se encuentran actualmente vigentes;

Que **POR ESTAS CONSIDERACIONES** y visto en lo dispuesto en el Reglamento para el Funcionamiento de Registro de Nombre del Dominio CL, anexo 1, Procedimiento de mediación y arbitraje, artículo 8, inciso 4, SE RESUELVE:

1.- Asígnese el nombre del dominio "ANCAT", al primer solicitante señor Yeric Andrés Gajardo Mundaca.
2.- Elimínese la solicitud de los señores Caterpillar Inc.
3.- Que existiendo motivo plausible para litigar cada parte pagará sus costas.

Notifíquese por carta certificada la presente resolución a las partes y a la Secretaría de NIC Chile, fírmese la presente resolución por el Arbitro y por las Testigos, doña Daniela Zamorano

TRIBUNAL ARBITRAL
Jacqueline Abarza T.
Juez Árbitro

Montenegro y doña María Pía Bustos Álvarez en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 640, del Código de Procedimiento Civil y remítase el expediente a NIC Chile.

Daniela Zamorano M.
Testigo

Jacqueline Abarza T.
Juez Árbitro

María Pía Bustos A.
Testigo