Re.: Arbitraje por el conflicto de los nombres de dominio **catconsulting.cl** & **catconsultingchile.cl**
Oficio OF16505 & Oficio OF16506

VISTOS:

1. Que con fecha 20 de marzo de 2012, CAT CONSULTING CHILE SPA, representado en calidad de contacto administrativo por doña BETH HUNT, solicita la inscripción de los nombres de dominio **catconsulting.cl** y **catconsultingchile.cl**. Posteriormente, con fecha 3 de abril de 2012, CATERPILLAR INC., representado en calidad de contacto administrativo por doña MILITZA MARINKOVIC, solicita igualmente la inscripción de los mismos dominios **catconsulting.cl** y **catconsultingchile.cl**, quedando así trabado el conflicto materia de este arbitraje.

2. Que mediante los Oficios OF16505 y Oficio OF16506, NIC Chile designa al infrascrito como árbitro para la resolución de los conflictos sobre los referidos dominios.

3. Que con fecha 6 de julio de 2012, el infrascrito acepta los nombramientos de árbitro mediante resoluciones 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 17 de julio de 2012, a las 15:00 horas para **catconsulting.cl** y a las 15:15 para **catconsultingchile.cl**, en Málaga 232-E, Comuna de Las Condes, Santiago, siendo dichas aceptaciones notificadas a las partes por correo electrónico y por carta certificada.

4. Que con fecha 17 de julio de 2012, se efectúan los comparendos fijados para ese día, por los nombres de dominios **catconsulting.cl** y **catconsultingchile.cl**, al que sólo asiste don RAFAEL PASTOR BESOAÍN, quien exhibe poder para representar al Segundo Solicitante, CATERPILLAR INC., y acredita haber consignado el monto fijado como honorarios provisionales por el árbitro. En vista de la inasistencia del Primer Solicitante, se fijan las normas de procedimiento que regirán este proceso resolviéndose que, al estar los nombres de dominio en conflicto estrechamente relacionados entre sí, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 94 inciso primero del Código de Procedimiento Civil, se acumularían los autos para que ellos fueran tramitados conjuntamente.

5. Que con fecha 19 de julio de 2012, el Segundo Solicitante, CATERPILLAR INC., consigna el saldo de los honorarios arbitrales, lo que se certifica mediante resolución de fecha 6 de agosto de 2012.

6. Que con fecha 25 de julio de 2012, don RAFAEL PASTOR BESOAÍN, en representación del Segundo Solicitante, CATERPILLAR INC., presenta demanda de asignación de los nombres de dominio **catconsulting.cl y catconsultingchile.cl**, señalando que es una compañía proveniente de Estados Unidos de Norteamérica, cuyo giro comercial es muy amplio y oscila desde la fabricación y arriendo de maquinaria agrícola e industrial y sus repuestos, a la fabricación y venta de ropa y zapatos, entre otros. Es comúnmente referida por su famosa y notoria marca "**CAT**",

que corresponde al diminutivo del nombre comercial CATERPILLAR y es reconocida por sus vehículos de color amarillo y negro.

CATERPILLAR INC. ha sido un importante actor en el mejoramiento del equipamiento industrial, con el desarrollo de las orugas propulsadas a vapor y gasolina, a inicios del siglo XX. En la actualidad produce más de 300 diferentes tipos de maquinaria agrícola e industrial que vende en el mundo entero, con cerca de 400 operaciones en 40 países. Posee cerca de 95,000 empleados, 100,000 comerciantes empleados, y miles de abastecedores negociando en todos los continentes. De hecho, más de la mitad de las ventas de la compañía son realizadas afuera de los Estados Unidos. Sus ingresos y ventas para el 2011 están documentados en más de 52 billones de dólares. Pertenece al prestigioso ranking Fortune 500 y se encuentra clasificada como la compañía número uno en su industria, como también sus acciones son transadas en la Bolsa de Valores de Nueva York y en Dow Jones.

El Segundo Solicitante añade que su línea de productos y servicios comercializados en Latinoamérica bajo su marca "**CAT**", comprende productos como la fabricación de máquinas y motores industriales, servicios de generación de electricidad, sistemas de energía industrial, servicios de alta tecnología, aplicaciones industriales, venta de partes de maquinarias y motores, y servicios de posventa, entre muchos otros, que es posible encontrar en las siguientes direcciones de Internet:

- http://latinamerica.cat.com/cda/layout?m=81935&x=9
- http://www.caterpillar.com/
- http://www.finning.cl/nosotros

CATERPILLAR INC. posee interés real, efectivo y serio sobre los nombres de dominio en disputa, toda vez que es el creador, primer adoptante y legítimo dueño de la famosa y notoria marca "**CAT**", que viene siendo usada hace décadas, tanto en los Estados Unidos de Norteamérica, como en muchos otros países, para distinguir una serie de productos y servicios. En este sentido, la marca "**CAT**" se encuentra registrada en Chile, a nombre de CATERPILLAR INC., mediante los siguientes registros:

- "**CAT**", Registro N°755.161, para establecimiento comercial en las Regiones V, VIII y XIII, para distinguir productos de las clases 9, 14, 18, 25 y 28.

- "**CAT**", Registro N°755.162, para establecimiento comercial en las Regiones V, VIII y XIII, para distinguir productos de las clases 9, 14, 18, 25 y 28.

- "**CAT**", Registro N°755.163, para establecimiento comercial en las Regiones V, VIII y XIII, para distinguir productos de las clases 9, 14, 18, 25 y 28.

- "**CAT**", Registro N°755.164, para establecimiento comercial en las Regiones V, VIII y XIII, para distinguir productos de las clases 9, 14, 18, 25 y 28.

- "**CAT**", Registro N°808.987, para distinguir productos como metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estas materias o de chapado no comprendidos en otras clases; joyería, bisutería, piedras preciosas, relojería e instrumentos cronométricos de la clase 14.

- "**CAT**", Registro N°878.320, para distinguir servicios como servicios de seguros; asuntos financieros; asuntos monetarios; servicios de corredores de bienes raíces; servicios financieros; servicios de administración financiera; emisión de instrumentos de deuda; servicios de inversión; servicios de seguros; servicios de créditos; servicios de garantías. construcción de edificios; reparación; servicios de instalación; servicio, mantención y reparación de vehículos, equipamiento y maquinaria, motores y equipamiento de generación de energía y unidades de control para movimiento de tierra, acondicionamiento de tierra, manejo de materiales, construcción, minería, pavimento, agricultura y silvicultura; instalación, mantención y reparación de maquinaria; servicios de arriendo de equipamiento y maquinaria para movimiento de tierra, para acondicionamiento de tierra, para manejo de materiales, para construcción, para minería y pavimentación; servicios de reconstrucción de motores y maquinas usadas o parcialmente destruidas, a saber; sistemas de transmisiones, componentes del tren de potencia, unidades de generación de energía, todo tipo de maquinaria para movimiento y acondicionamiento de tierra, todo tipo de maquinaria para el manejo de materiales, todo tipo de maquinaria para agricultura, todo tipo de equipamiento para pavimentación y construcción; desmantelamiento, limpieza, reemplazo de partes y re ensamblaje de vehículos terrestres, componentes electrónicos para todo lo anterior y todo tipo de productos electrónicos de consumo. servicios tecnológicos y científicos e investigación y diseño relacionado con lo anterior; servicios de investigación y análisis industrial; diseño y desarrollo de hardware y software computacional; servicios computacionales; servicios de consulta técnica y de ingeniería; programación computacional; entrega de un software on-line no descargable; diseño de sistemas de información computarizados; prueba e inspección de motores y maquinaria; pruebas, control, diagnostico, calibrado y monitoreo de vehículos, equipamiento y maquinaria, motores y equipamiento de generación de energía, obras, flotas de maquinaria, camiones, flotas de camiones y operación de maquinarias relacionados con movimiento de tierra, acondicionamiento de tierra, manejo de materiales, construcción, minería, pavimento, agricultura y silvicultura, a través de redes computacionales e internet; operación y control remoto de vehículos, equipamiento y maquinaria, motores y equipamiento de generación de energía en relación a movimiento de tierra, acondicionamiento de tierra, manejo de materiales,

construcción, minería, pavimento, agricultura y silvicultura, a través de redes computacionales y la internet; adquisición de datos y análisis a través de redes computacionales y la internet; detección y solución de problemas de hardware y software computacional de las clases 36, 37 y 42.

- "**CAT**", Registro N°803.772, para distinguir productos como aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos e instrumentos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos para el registro, transmisión o reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; maquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; aparatos e instrumentos eléctricos y electrónicos; aparatos e instrumentos para hacer pruebas; aparatos y pantallas de monitoreo; aparatos e instrumentos de diagnostico; indicadores, medidores y contadores de presión y temperatura; hardware y software computacional; unidades de control; operador de interfaces; equipos de seguridad; equipos gps; equipos para operación, control y monitoreo remoto de vehículos, equipamiento y maquinaria, motores, equipamiento para generación de energía y vehículos fuera de carretera para movimiento de tierra, acondicionamiento de tierra, manejo de materiales, construcción, minería, pavimento, agricultura y silvicultura, baterías y cargadores de baterías; cables, conductos, interruptores; radios; equipamiento de telecomunicaciones; gafas; lentes de sol; juegos cd-rom; partes y accesorios para todo lo mencionado anteriormente de la clase 9.

- "**THE CAT RENTAL STORE**", Registro N°869.062, para distinguir servicios de alquiler de equipos de construcción, equipos mineros, equipos agrícolas, equipos para el manejo de materiales y generadores de la clase 37.

- "**CAT**", Registro N°869.064, para distinguir productos como anteojos de la clase 9.

- "**CAT**", Registro N°870.957, para distinguir servicios de mantención y reparación en el campo de maquinas de varios tipos, servicios de arriendo de bulldozers y maquinas afines para el movimiento de tierra y equipos para manipular materiales de la clase 37.

- "**CAT**", Registro N°874.330, para distinguir productos como maquinaria para el movimiento de tierra, acondicionador de tierra y manipulación de material a saber, cargadores, colocadores de tubería, niveladoras a motor, rascadoras, bulldozers, compactadoras, desgarradoras, barras herramientas, controles para motores hidráulicos para las maquinas mencionadas; repuestos, accesorios y adjuntos para dichas maquinas;

motores para dar fuerza a dichas maquinas para uso industrial y marino, y como fuente de fuerza en aparatos eléctricos, a saber motores de combustión para maquinas, motores diesel para maquinas, motores de gas natural para maquinas y motores marinos y partes y piezas para lo anterior; equipos marinos, generadores eléctricos y equipos eléctricos para proporcionar poder eléctrico a viviendas, industrias, hospitales y lo análogo, incluyendo equipos eléctricos diesel y a gas natural. Vehículos para manipular y acarrear tierra y materiales, a saber tractores de oruga y tractores de ruedas, llantas de orugas para tractores; motores para vehículos terrestres, repuestos, piezas y adjuntos para lo anterior de las clases 7 y 12.

- "**CAT**", Registro N°875.163, para distinguir servicios de consultoría en logística, especialmente la provisión de contratos de servicios logísticos y consultoría en las áreas de manejo de inventarios, manejo de transporte de carga y manejo de operaciones de almacenaje y distribución de productos; de diseño y administración de soluciones logísticas completas para terceros; de diseño de sistemas computarizados de información para el manejo de logística y procesos de distribución de productos para terceros de la clase 42.

- "**CAT**", Registro N°875.165, para distinguir productos de la clase 7.

- "**THE CAT RENTAL STORE**", Registro N°885.906, para distinguir servicios de alquiler de equipo de construcción, equipo de minería, equipo agrícola, equipo para manejo de materiales y generadores de la clase 37.

- "**THE CAT RENTAL STORE**", Registro N°869.062, para distinguir servicios de alquiler de equipos de construcción, equipos mineros, equipos agrícolas, equipos para el manejo de materiales y generadores de la clase 37.

- "**CAT**", Registro N°891.864, para distinguir servicios financieros y de seguros de todo tipo, asuntos financieros y monetarios; servicios de corredores de valores y de bienes, servicios de corretaje de bienes inmuebles y administración de bienes inmuebles de la clase 36.

- "**CAT**", Registro N° 907.995, para distinguir productos como metales preciosos y sus aleaciones, así como productos de estas materias o chapados no comprendidos en otras clases; artículos de joyería, bisutería, piedras preciosas; artículos de relojería e instrumentos cronométricos de la clase 14.

- "**CAT**", Registro N° 907.996, para distinguir productos como metales preciosos y sus aleaciones, así como productos de estas materias o chapados no comprendidos en otras clases; artículos de joyería,

bisutería, piedras preciosas; artículos de relojería e instrumentos cronométricos de la clase 14.

- "**CAT**", Registro N° 907.997, para distinguir productos como productos de cuero e imitaciones de cuero, tales como billeteras, cajas para tarjetas de crédito, cajas para tarjetas de negocios, llaveros, monederos, maletines, bolsos de ropa para viajes, mochilas, bolsos para abrigos, bolsos para viajes aéreos, bolsos de género, paraguas, bolsos de viaje, bolsos para atletas bolsos deportivos, bolsos para libros, bolsos para los hombres, carteras de la clase 18.

- "**CAT**", Registro N° 913.353, para distinguir servicios de mantención de camiones, tractores y equipos para mover y acondicionar tierra, de maquinas y equipos para el manejo de materiales y de motores, generadores eléctricos, maquinas soldadoras, servicios de reparación de camiones, tractores, maquinarias y equipos para mover y acondicionar tierra, de maquinas y equipos para el manejo de materiales y de motores generadores eléctricos y maquinas soldaduras de la clase 37.

CATERPILLAR INC. agrega que, además, tiene la marca "**CAT**" registrada en muchos países, a modo de ejemplo:

ii) Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de Norteamérica, según Registro N° 984,444, que protege productos de la clase 7.

iii) Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de Norteamérica, según Registro N° 1,023,137, que protege productos de la clase 9.

iv) Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de Norteamérica, según Registro N° 1,275,103, que protege productos de las clases 16 y 28.

v) Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de Norteamérica, según Registro N° 2,488,264, que protege servicios de la clase 35.

vi) Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de Norteamérica, según Registro N° 2,364,592, que protege servicios de las clases 35 y 42.

vii) Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de Norteamérica, según Registro N° 871,146, que protege servicios de la clase 35.

viii) Oficina de Armonización del Mercado Interno (OAMI), según Registro N° 001295310, que protege servicios de las clases 35, 39, y 42.

ix) Oficina de Armonización del Mercado Interno (OAMI), según Registro N° 000936112, que protege productos de las clases 9, 16 y 28.

x) Oficina de Armonización del Mercado Interno (OAMI), según Registro N° 000446278, que protege productos de las clases 14 y servicios de las clases 36 y 39.

xi) Oficina de Armonización del Mercado Interno (OAMI), según Registro N° 006308845, que protege productos de las clases 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 19, y 28.

xii) Oficina de Armonización del Mercado Interno (OAMI), según Registro N° 009344755, que protege productos de las clases 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28 y 43, y servicios de las clases 35, 36, 37, 38, 39, 40, y 41.

xiii) Oficina de Armonización del Mercado Interno (OAMI), según Registro N° 006994198, que protege servicios de las clases 35, 36, 37, 38, 39, 40, y 41.

xiv) Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, según Registro N° 350431, que protege productos de la clase 12.

xv) Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, según Registro N° 350432, que protege servicios de la clase 35.

xvi) Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, según Registro N° 354065, que protege servicios de la clase 42.

xvii) Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, según Registro N° 350429, que protege productos de la clase 7.

xviii) Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, según Registro N° 288621, que protege productos de la clase 7.

xix) Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, según Registro N° 7366-09, que protege productos de la clase 7.

xx) Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, según Registro N° 4232-08, que protege productos de la clase 9.

xxi) Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, según Registro N° 488-08, que protege servicios de la clase 35.

xxii) Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, según Registro N° 491-08, que protege servicios de la clase 42.

xxiii) Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, según Registro N° 1057973, que protege productos de la clase 9.

xxiv) Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, según Registro N° 1157784, que protege servicios de la clase 35.

xxv) Dirección Nacional de Propiedad Industrial de Argentina, según Registro N° 1.308.646, que protege productos de la clase 7.

xxvi) Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Argentina, según Registro N° 2.228.165, que protege productos de la clase 7.

xxvii) Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Argentina, según Registro N° 2.237.079, que protege productos de la clase 9.

xxviii) Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Argentina, según Registro N° 2.309.860, que protege servicios de la clase 42.

xxix) Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Argentina, según Registro N° 2.309.860, que protege servicios de la clase 35.

xxx) Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Brasil, según Registro N° 200005227, que protege productos de la clase 7.

xxxi) Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Brasil, según Registro N° 007567286, que protege productos de la clase 7.

xxxii) Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Brasil, según Registro N° 007567294, que protege productos de la clase 9.

xxxiii) Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Brasil, según Registro N° 200057529, que protege productos de la clase 12.

xxxiv) Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Brasil, según Registro N° 829226460, que protege servicios de la clase 42.

A mayor abundamiento, CATERPILLAR INC. hace presente que es titular del nombre de dominio gTLD **cat.com**, como asimismo del nombre de dominio territorial chileno **cat.cl**.

El Segundo Solicitante hace la salvedad que las marcas notorias son aquellas que son conocidas por un amplio porcentaje de los consumidores en el mercado, mientras que las famosas o renombradas son aquellas que son internacionalmente o mundialmente conocidas, según las Directrices de Procedimiento de Registro de Marcas Comerciales. En este sentido, la marca "**CAT**" es notoria y famosa, ya que es ampliamente conocida en el mundo entero, puesto que los productos y servicios que bajo dicha marca se distinguen son ofrecidos en numerosos países y son conocidos en un gran espectro de consumidores en varios rubros específicos.

En efecto, según el Segundo Solicitante, el signo "**CAT**" goza de gran fama y notoriedad y es conocida por el público consumidor, no sólo en su país de origen,

sino también a nivel global, incluido Chile, siendo reconocida por su gran calidad y altos estándares. La fama y notoriedad de una expresión puede estar dada por distintas circunstancias, tales como la presencia en el mercado, su publicidad, la existencia de registros marcarios, entre otros, los que en este caso particular están presentes, pues el término "CAT" corresponde a una marca que reúne todas esas características. Por tanto, resulta evidente para CATERPILLAR INC. que el Primer Solicitante de este registro no podía ignorar la existencia de la marca "**CAT**", y que ella identifica únicamente a sus productos y servicios. Además, los consumidores asociarán los nombres de dominio solicitados por CAT CONSULTING CHILE SPA exclusivamente con CATERPILLAR INC. y con los productos y servicios identificados por ella con la marca "**CAT**".

El Segundo Solicitante sostiene que la fama y notoriedad de las marcas "**CATERPILLAR**" y "**CAT**" ha sido reconocida por la jurisprudencia arbitral de NIC Chile, como por ejemplo en la Sentencia dictada con fecha 4 de junio de 2012 por don Oscar Torres en relación al juicio por el nombre de dominio **repuestos-caterpillar.cl**, en la cual se señala: *"TERCERO: Que en el caso en análisis, no cabe duda en cuanto a que la denominación CATERPILLAR goza de fama y notoriedad en el ámbito de las máquinas retroexcavadoras, de la ropa, especialmente de los calzados para trabajo pesado, por lo que al contrastar dicha denominación con el nombre de dominio en disputa REPUESTOS-CATERPILLAR, se puede concluir que el término efectivamente distintivo es CATERPILLAR, y que la palabra REPUESTOS, además de genérica, juega un papel meramente descriptivo e indicativo, por lo que cualquier usuario medio de los servicios de Internet, relacionará lógica y naturalmente el nombre de dominio individualizado, como proveniente de la firma demandante CATERPILLAR INC., y con sus específicos productos de maquinaria pesada y zapatos de trabajo, conocidas por los consumidores con la denominación CATERPILLAR, y lo mismo respecto de la marca CAT, por lo que sólo cabe concluir que el dominio REPUESTOS-CATERPILLAR, debe ser asignado en virtud del principio de mejor derecho a CATERPILLAR INC. CUARTO: Que la abundante prueba documental acompañada al proceso, por la demandante CATERPILLAR INC., e indicada en la parte expositiva de la sentencia, permiten a este sentenciador concluir mediante un simple análisis del contenido de los mismos, que la denominación CATERPILLAR, y también su diminutivo CAT, es un signo famoso y notorio en su rubro, la que corresponde además al nombre comercial y razón social de la firma oponente, los que se encuentran alta y extensamente posicionadas en el mercado de la maquinaria pesada (retroexcavadoras), motivos por los cuales incuestionablemente el nombre de dominio REPUESTOS-CATERPILLAR debe ser reconocido y asignado a aquella parte que ha creado y usa la citada denominación para distinguir los productos que fabrica y comercializa bajo dicho nombre, al que además, como es de público conocimiento, se le asigna un determinado estándar de calidad por los consumidores y usuarios."*

El Segundo Solicitante reitera que como creadores y legítimos dueños de la marca "**CAT**", en su país de origen y otros países del mundo, y por la fama y notoriedad internacional de que goza, tanto la solicitud del nombre de dominio **catconsulting.cl** como la de **catconsultingchile.cl**, le deben ser asignadas. Este

mejor derecho radica en la propiedad de la cual es titular el Segundo Solicitante, que está plenamente amparada por el derecho vigente en el artículo 584 del Código Civil y en el artículo 19 número 25 inciso tercero de la Constitución Política del Estado de Chile, como también por la Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial y el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

CATERPILLAR INC. hace mención al artículo 584 del Código Civil que establece lo siguiente: *"Las producciones del talento o del ingenio son una propiedad de sus autores. Esta especie de propiedad se regirá por leyes especiales."*

A mayor abundamiento, añade el Segundo Solicitante, el artículo 19 número 25 inciso tercero de la Constitución Política del Estado de Chile reconoce esta especie de propiedad de la siguiente manera: *"Se garantiza, también, la propiedad industrial sobre las patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el tiempo que establezca la ley."*

El Segundo Solicitante indica, que el artículo 19 *bis* D de la Ley 19.039, establece y regula el *"ius prohibendi marcario"*, es decir, el derecho que tienen los titulares de marcas registradas en Chile para impedir que terceros utilicen la marca registrada a su nombre:

> *"La marca confiere a su titular el derecho exclusivo y excluyente de utilizarla en el tráfico económico en la forma que se le ha conferido y para distinguir los productos, servicios, establecimientos comerciales o industriales comprendidos en el registro.*
>
> *"Por consiguiente, el titular de una marca registrada podrá impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento, utilice en el curso de las operaciones comerciales marcas idénticas o similares para productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales que sean idénticos o similares a aquellos para los cuales se ha concedido el registro, y a condición de que el uso hecho por el tercero pueda inducir a error o confusión.*
>
> *"Cuando el uso hecho por el tercero se refiera a una marca idéntica para productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales idénticos, se presumirá que existe confusión".*

Asimismo, declara CATERPILLAR INC., que cobra importancia tener presente la protección consagrada en el artículo 6 *bis* numero 1 del Convenio de París, para marcas notoriamente conocidas, que establece lo siguiente: *"1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente*

conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta."

El Segundo Solicitante sostiene que su mejor derecho también se encuentra amparado por la doctrina, tal como lo plantea don Christian Schmidt Vaccaro en su articulo "Marcas Comerciales y Nombres de Dominio en Internet" publicado en la Revista de Derecho Nº 10 del año 2002, en el cual señala: *"Al respecto, comenta el Prof. Renato Jijena que la lógica y la equidad indican que el titular de una marca inscrita "también tendría el derecho de propiedad sobre la marca proyectada en Internet o virtualmente, a pesar de la aterritorialidad de la red, debiendo tener la primera opción para inscribir el dominio o dirección a su nombre". Por su parte, el Prof. Pablo Ruiz-Tagle complementa la idea anterior, diciendo que "en consecuencia, una marca comercial es un derecho de propiedad con protección legal y constitucional que comprende el derecho a usar, gozar y disponer de ella en Internet como nombre de dominio, y por lo tanto no puede ser vulnerando por su inscripción como nombre de dominio por otra personas distinta de su titular."*[i]

A la luz de los artículos individualizados en los párrafos anteriores y a la doctrina destacada, al Segundo Solicitante no le cabe duda que es necesario proteger el dominio del que goza CATERPILLAR INC. sobre la marca "**CAT**", como asimismo que dicha protección debe ser aún más vigorosa, ya que se está frente a una marca que es famosa y notoria, y además frente a dos nombres de dominio pedidos que incluyen completamente una marca ajena, lo que sin dudas confirma que si se asignan los nombres de dominio **catconsulting.cl** y **catconsultingchile.cl** al Primer Solicitante, se generará la confusión que la legislación nacional e internacional vigente pretende justamente evitar.

CATERPILLAR INC. sostiene que en materia de nombres de dominio, ha sido la práctica constante de la jurisprudencia emitida por los árbitros de NIC Chile, la de reconocer y proteger los derechos de los legítimos creadores de las marcas que gozan de fama y notoriedad internacional, al conceder oposiciones y revocaciones de nombres de dominio obtenidos con infracción a las normas legales chilenas e internacionales citadas. A modo de ejemplo cita algunas sentencias, en que, según él, se declara admisible la solicitud de revocación del nombre de dominio, por la misma causal que la de autos y demuestran la uniformidad del criterio aplicado por los tribunales arbitrales:

- **americanexpress.cl** dictada el 1 de abril de 2004
- **pesquerapalacios.cl** dictada el 12 de abril de 2004
- **caterpillar.cl** dictada el 5 de septiembre de 2003
- **rider.cl** dictada el 8 de agosto de 2002
- **kino.cl** dictada el 15 de noviembre de 2001
- **repuestos-caterpillar.cl** dictada el 4 de junio de 2012

El Segundo Solicitante estima que otro principio a tener en cuenta al momento de zanjar esta controversia, es el de las inversiones o proyectos que se han desarrollado por parte de CATERPILLAR INC., que claramente son de una envergadura muchísimo mayor que la del Primer Solicitante en lo que dice relación

con la marca "**CAT**", tanto en Chile como en el extranjero, con lo que no cabe duda que deben asignársele los nombres de dominio **catconsulting.cl** y **catconsultingchile.cl**.

El Segundo Solicitante, además, hace presente que CAT CONSULTING CHILE SPA no concurrió a la audiencia de mediación en NIC Chile, ni tampoco al audiencia efectuada ante el Arbitro a cargo de resolver esta litis, con lo que es altamente probable que el mismo no presente demanda ni argumento alguno a su favor dentro del periodo de planteamientos, por lo que solicita que se tenga en consideración que en materia juicio de oposición de nombres de dominio, el silencio puede ser considero como un motivo suficiente para aceptar las reclamaciones de la parte contraria. En este sentido, cita la sentencia dictada por el señor Arbitro Ruperto Pinochet que señala lo siguiente: *"Que, aún siendo difícil atribuir significado jurídico al silencio procesal, puede tenerse en cuenta por interpretación analógica, lo dispuesto por el recientemente aprobado REGLAMENTO DE LA COMUNIDAD EUROPEA 874/2004 de 28 de abril de 2004, por el que se establecen normas de política de interés general relativas a la aplicación y a las funciones del dominio de primer nivel «.eu», así como los principios en materia de registro, Reglamento que en su artículo 22 Nº 10, prescribe que: "La ausencia de respuesta de cualquiera de las partes en un procedimiento alternativo de solución de controversias dentro de los plazos establecidos o su incomparecencia a las audiencias del grupo de expertos podrán considerarse motivos suficientes para aceptar las reclamaciones de la parte contraria".* Al respecto, el Segundo Solicitante reitera, que ante el silencio absoluto mostrado por el Primer Solicitante en autos e inactividad o pasividad procesal, no implica más que la aceptación completa de todos los argumentos señalados por CATERPILLAR INC. en este caso, con lo que no cabe más que asignar a él los nombres de dominio **catconsulting.cl y catconsultingchile.cl**.

Por último, el Segundo Solicitante indica que la luz de todos los argumentos presentados, no corresponde aplicar el principio *"first come, first served"*, ya que ha demostrado poseer un mucho mejor derecho que el Primer Solicitante para quedarse con los nombres de dominio pedidos en autos.

El Segundo Solicitante concluye que de los argumentos anteriormente expuestos, queda de manifiesto que los nombres de dominio **catconsulting.cl** y **catconsultingchile.cl** impugnados, no son otra cosa que nombres de dominio que incluyen absolutamente la marca principal de CATERPILLAR INC., que se encuentra en uso y registrada en Chile y en otros países. Esta marca además fue creada, prestigiada y hecha famosa y notoria en el mundo entero por CATERPILLAR INC., por lo que las primeras solicitudes sobre los nombres de dominio en disputa carecen en absoluto de los requisitos exigidos para obtener legítimamente un registro por quienes no son sus creadores y titulares. Por tanto, en virtud de lo expuesto, y lo dispuesto en el artículo 584 del Código Civil, el artículo 19 número 25 inciso tercero de la Constitución Política del Estado de Chile, y el artículo 6 *bis* del Convenio de París, solicita tener por entablada demanda de oposición en contra de las solicitudes de los nombres de dominio **catconsulting.cl** y **catconsultingchile.cl** pedidos a nombre de CAT CONSULTING CHILE SPA y en

definitiva acogerla y disponer la asignación de los nombres de dominio solicitados a nombre de CATERPILLAR INC., condenando a su vez al Primer Solicitante en costas.

7. Que con fecha 6 de agosto de 2012, se provee la presentación de fecha 25 de julio de 2012 hecha por don RAFAEL PASTOR BESOAÍN, en representación del Segundo Solicitante, CATERPILLAR INC. y se da traslado al Primer Solicitante, lo que se notifica a las partes por correo electrónico.

8. Que con fecha 16 de agosto de 2012, 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 en el presente juicio arbitral, únicamente el Segundo Solicitante ha invocado y acreditado lo que ha estimado son sus legítimos derechos sobre los nombres de dominio en conflicto.

5. Que el Primer Solicitante, CAT CONSULTING CHILE SPA, no ha hecho valer argumento alguno que justifique un mejor derecho sobre los nombres de dominio en cuestión.

6. Que el Segundo Solicitante, CATERPILLAR INC., acompañó documentos probatorios en estos autos, que no fueron objetados por el Primer Solicitante, los cuales fueron debidamente ponderados por este sentenciador y acreditan que CATERPILLAR INC. posee legítimos derechos sobre las marcas comerciales **"CAT"** Registro N° 755.161, para establecimiento comercial en las Regiones V, VIII y XIII, para distinguir productos de las clases 9, 14, 18, 25 y 28; "**CAT**" Registro N° 755.162, para establecimiento comercial en las Regiones V, VIII y XIII, para distinguir productos de las clases 9, 14, 18, 25 y 28; "**CAT**" Registro N° 755.163, para establecimiento comercial en las Regiones V, VIII y XIII, para distinguir

productos de las clases 9, 14, 18, 25 y 28; "**CAT**" Registro N° 755.164, para establecimiento comercial en las Regiones V, VIII y XIII, para distinguir productos de las clases 9, 14, 18, 25 y 28; "**CAT**" Registro N° 808.987, para distinguir productos de la clase 14; "**CAT**" Registro N° 878.320, para distinguir servicios de las clases 36, 37 y 42; "**CAT**" Registro N° 803.772, para distinguir productos de la clase 9; "**CAT**" Registro N° 869.064, para distinguir productos de la clase 9; "**CAT**" Registro N° 870.957, para distinguir servicios de la clase 37; "**CAT**" Registro N° 874.330, para distinguir productos de las clases 7 y 12; "**CAT**" Registro N° 875.163, para distinguir servicios de la clase 42; "**CAT**" Registro N° 875.165, para distinguir productos de la clase 7; "**CAT**" Registro N° 891.864, para distinguir servicios de la clase 36; "**CAT**" Registro N° 907.995, para distinguir productos de la clase 14; "**CAT**" Registro N° 907.996, para distinguir productos de la clase 14; "**CAT**" Registro N° 907.997, para distinguir productos de la clase 18 y "**CAT**" Registro N° 913.353, para distinguir servicios de la clase 37. El Segundo Solicitante también ha acreditado ser titular de variantes de la marca "**CAT**", tales como "**THE CAT RENTAL STORE**" Registro N° 869.062, para distinguir servicios de la clase 37; "**THE CAT RENTAL STORE**" Registro N° 885.906, para distinguir servicios de la clase 37 y "**THE CAT RENTAL STORE**" Registro N° 869.062, para distinguir servicios de la clase 37. Por último, el Segundo Solicitante ha acreditado ser titular de diversos registros marcarios para "**CAT**" en el extranjero, en países tales como Estados Unidos, Colombia, Ecuador, México, Argentina, y Brasil, entre otros.

7. Que, además, CATERPILLAR INC. ha acreditado ser asignatario del nombre de dominio gTLD **cat.com**, como asimismo del nombre de dominio ccTLD **cat.cl**.

8. Que los nombres de dominio de autos están compuestos, en un caso, de las palabras "CAT" y "CONSULTING" y, en el otro, de las mismas palabras antes mencionadas, más la palabra "CHILE". Al respecto, la expresión "CAT" es la más importante y distintiva de cada dominio solicitado, al corresponder las restantes palabras que conforman los dominios en conflicto a expresiones genéricas o de uso común.

9. Que, además, es indudable que la marca **"CAT"** es renombrada y conocida por la generalidad del público chileno, y es precisamente el Segundo Solicitante quien le ha conferido a dicha expresión fama, notoriedad y prestigio en el mercado nacional y a nivel mundial.

10. Que dada la fama y notoriedad de la marca **"CAT"** del Segundo Solicitante, este sentenciador opina que CAT CONSULTING CHILE SPA no pudo dejar de conocer la existencia de la empresa CATERPILLAR INC. y de las marcas comerciales de su propiedad al momento de solicitar los nombres de dominio en conflicto.

11. Que al no hacer presentación alguna el Primer Solicitante, ni estar activos los sitios Web correspondientes a los nombres de dominio en conflicto, no puede presumirse que el Primer Solicitante tenga derecho o legítimo interés alguno sobre los nombres de dominio en conflicto.

12. Que en los juicios arbitrales sobre nombres de dominio recaídos en las solicitudes

competitivas como en este caso, el nombre de dominio debe ser otorgado a aquella de las partes que pruebe tener un mejor derecho sobre el mismo.

13. Que, por el mero hecho de que CAT CONSULTING CHILE SPA haya solicitado primero los nombres de dominio **catconsulting.cl y catconsultingchile.cl** no es suficiente ya que, a lo menos, ésta debió haber hecho valer ese derecho en este juicio arbitral.

14. Que, en consecuencia, dados los antecedentes expuestos por CATERPILLAR INC., así como la falta de ellos por parte de CAT CONSULTING CHILE SPA, es que este árbitro ha llegado a la conclusión de que al Segundo Solicitante le asiste un mejor derecho a los dominios solicitados.

SE RESUELVE:

Asígnense los nombres de dominio **catconsulting.cl y catconsultingchile.cl** al Segundo Solicitante, CATERPILLAR INC.

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 Francesca Bravo Lorca y a doña Alicia Medel Acuña, quienes firman conjuntamente con el árbitro.

Santiago, 23 de agosto de 2012.-

Christian Ernst Suárez
ARBITRO

Testigos:

Francesca Bravo Lorca RUT 16.007.715-8	Alicia Medel Acuña RUT 5.994.801-6