Juan Agustín Castellón Munita
Juez Arbitro

Sentencia definitiva

Juicio por nombre de dominio cattwear.cl

Santiago, 2 de marzo de 2012.

VISTOS:

PRIMERO: Que por Oficio Nº 14.889 de fecha 6 de septiembre de 2011 del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), el cual rola a fojas 1 de autos, el suscrito fue notificado de su designación como Arbitro en el conflicto trabado por la inscripción del nombre de dominio **"cattwear.cl"**;

SEGUNDO: Que consta del oficio referido precedentemente, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto Ana María Hernández, con domicilio en Leonard Bernstein 85, Maipú, Santiago, quien inscribió dicho nombre de dominio con fecha 22 de mayo de 2011, a las 00:00:28 GMT, y Caterpillar Inc., Rep. Sargent & Krahn (Sargent & Krahn Procuradores Internacionales de Patentes y Marcas Ltda.), representada por doña Paula Benavides, con domicilio en Av. Andrés Bello 2711, piso 19, Las Condes, Santiago, quien inscribió dicho nombre de dominio con fecha 7 de junio de 2011, a las 03:39:48 GMT.

TERCERO: Que por resolución de fecha 6 de septiembre de 2011, la cual rola a fojas 5 de autos, el suscrito aceptó el cargo para el conflicto por el nombre de dominio cattwear.cl, y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, fijando acto seguido una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día 13 de septiembre de 2011 a las 9:15 horas.

CUARTO: Que las resolución y citación referidas precedentemente fueron notificadas a las partes y a NIC Chile por correo electrónico con firma digital de fecha 6 de septiembre de 2011 y a las partes por carta certificada con fecha 7 de septiembre de 2011, según consta de los comprobantes que rolan a fojas 7 y 8 de autos.

QUINTO: Que el día 13 de septiembre de 2011, a las 9:15 horas, tuvo lugar el comparendo decretado, con la asistencia de ambas partes, levantándose el acta que rola a fojas 24 de autos.

SEXTO: Que por escrito de fecha 28 de septiembre de 2011, el que rola a fojas 26 de autos, el primer solicitante del nombre de dominio, Ana María Hernández, expuso argumentos de mejor derecho al mismo en los términos siguientes: Que la compra del dominio "cattwear" es para en un futuro poder vender ropa femenina por la web y en ningún momento accesorios, vestuario y/o artículos de construcción, o cualquier cosa que tenga que ver con la marca "Caterpillar". Que se encuentra en el proceso de creación, y se trata de un negocio de emprendimiento y el futuro nombre de su empresa sería: Cattwear; "Catt" por diminutivo del nombre Catherine y "Wear que significa vestuario.

SEPTIMO: Que mediante escrito de fecha 23 de septiembre de 2011, el que rola a fojas 31 de autos, la parte de Caterpillar Inc. presentó sus argumentos de mejor derecho en los términos siguientes: Que CATERPILLAR INC., también conocida como CAT, es una prestigiosa y reconocida empresa dedicada a la fabricación de maquinaria pesada para el rubro de la construcción, de equipos para la gran minería y repuestos de los mismos, así como motores diesel y turbina. Su sede se encuentra ubicada en la ciudad de Peoria, Illinois. Que fue fundada en el año 1925 producto de la unión de las compañías C.L. Best Tractor Company y Holt Manufacturing Corporation, de propiedad de sus fundadores Daniel Best y Benjamín Holt, quienes desde el año 1890 se encontraban trabajando en la fabricación de tractores de vapor y maquinaria pesada para la agricultura en el valle de California. Que tras esta unión, CATERPILLAR INC., comenzó a desarrollar una innovadora línea de tractores destinados a satisfacer necesidades de diversas industrias como la construcción, la agricultura y la minería, proveyéndolas de las herramientas y maquinarias necesarias para cumplir satisfactoriamente con sus procesos productivos. Que para el año 1990, CATERPILLAR INC., contaba con más de 30 modelos de tractores y distintos tipos de maquinaria pesada orientadas a las distintas industrias que abastecía adicionalmente. Que entre las décadas de 1960 y 1980, CATERPILLAR INC. realizó una serie de adquisiciones que le permitieron internacionalizar sus productos, llegando a comercializarlos en los cinco continentes, además de adquirir una capacidad de fabricación suficiente para proporcionar sus productos en forma eficiente a sus clientes. Que desde sus inicios, CATERPILLAR INC se ha destacado por ofrecer productos de gran calidad y eficiencia, siendo considerada una de las compañías más importantes del mundo y su nombre es reconocido en todo

el orbe. Que se ha preocupado de renovar y actualizar constantemente sus productos, innovando en el rubro de la maquinaria pesada y siendo pionero en la incorporación de nuevas tecnologías en esta área. Que en la actualidad, CATERPILLAR se posiciona como el fabricante más grande del mundo en maquinaria pesada, cuenta con más de 130.000 empleados alrededor del mundo, tiene presencia activa en los cinco continentes y un amplio stock de productos y repuestos, que le han permitido ubicarse entre las compañías más importantes del mundo. Que desde sus inicios la parte, así como sus productos y servicios han sido reconocidas por el signo CAT, tanto en el mercado real, como en Internet. Que lo anteriormente expuesto le ha permitido a la parte incursionar en otros rubros, siendo uno de los pioneros en otorgar licencias para desarrollar productos distintos a su negocio principal, vinculados a su marca. Que en este contexto, es de público conocimiento que la parte ha desarrollado desde hace varios años una innovadora línea de calzado y vestuario basada en el concepto de ropa de calidad para terrenos o faenas complejas, destacándose por sus bototos, jeans y camisas. Que la línea de vestuario de la parte se distingue precisamente con el signo CAT, el que es ampliamente reconocido y vinculado por los usuarios y consumidores, al vestuario y calzado elaborado por la parte. Que los productos CAT cuentan con una amplia presencia en el mercado real e Internet e incluso mantiene tiendas propias en distintos centros comerciales de Chile, como el mall Parque Arauco, mall Plaza Norte, mall Marina Arauco y mall Plaza Antofagasta, por mencionar sólo algunos. Que lo anterior ha permitido a la parte posicionarse en el mercado nacional como una de las marcas de ropa y calzado más destacadas de Chile, siendo sus productos ampliamente demandados y reconocidos por los consumidores, quienes asocian en forma inmediata el signo CAT a la línea de calzado y vestuario de la parte. Que cuenta con una serie de marcas comerciales como parte de la estrategia para distinguirse en el mercado y proteger sus inversiones, las cuales se encuentran debidamente registradas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial ("INAPI"). Que entre ellas se encuentra la reconocida marca comercial "CAT", que identifica la famosa línea de calzado y vestuario de la parte y que es engañosamente similar al nombre de dominio en disputa, toda vez que se encuentra íntegramente contenido en éste. Que dichas marcas son: Registro Nº 645.181, "CAT", denominativa para distinguir *"ropa de vestir interior y exterior en general, botas, zapatos y zapatillas y demás artículos*

comprendidos en la clase 25" en clase 25. Registro N' 782.181, "CAT", denominativa, para distinguir sus productos en clase 25. Registro N' 875.239, "CAT", mixta, para distinguir productos en clase 25. Registro N' 755.161, "CAT", denominativa, para distinguir *"establecimiento comercial para venta de productos"*, clases 9, 14, 18, 25 y 28. Registro N' 907.996, mixta para distinguir *"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",* en clase 14. Registro N' 907.997, "CAT", denominativa para distinguir *"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",* en clase 18, y en el extranjero: Registro N' 2364591, "CAT", mixta, para distinguir servicios en clases 35, 39 y 42, en Estados Unidos. Registro Nº 0010663296, "CAT", mixta, para distinguir productos en las clases 1,2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 31, 34 y servicios en las clases 35 a la 42, en Unión Europea. Registro Nº 002069520, "CAT", denominativa, para distinguir productos en clase 25, en Brasil. Que la parte es titular de marcas comerciales para el signo "CAT, para distinguir sus famosos productos de calzado y vestuario, gozando éstos de un altísimo nivel de asociación y reconocimiento entre los usuarios de Internet y público en general. Que el nombre de dominio en disputa conlleva un germen de error y confusión en los usuarios, toda vez que este se compone de la marca comercial de la parte y la expresión genérica en inglés WEAR, que se traduce precisamente como "vestuario" o "Vestir", lo que podría llevar a que éstos crean erróneamente que se trata de un sitio Web en el que se ofrecen los productos de calzado y vestuario de la parte, cuando en los hechos no es así. Que lo anterior es especialmente relevante en este caso si se considera que el primer solicitante se dedica precisamente a promocionar y ofrecer a través del nombre de dominio en disputa una línea de vestuario, afectando en forma clara y evidente los derechos previamente adquiridos de la parte en relación con el uso exclusivo y excluyente de su marca comercial para promocionar y distinguir este tipo de productos. Que una muestra poderosa de este riesgo de confusión está dada por una

simple búsqueda en Google de la expresión CAT WEAR: Esta expresión arroja inmediatamente la línea de vestuario de la marca CAT de la parte. Que los productos de la parte se reconocen e identifican efectivamente en el mercado con la denominación **"CAT"**. La expresión **"CAT"** corresponde a una marca creada y utilizada profusamente por la parte para distinguir sus connotados productos de calzado y vestuario, por lo que el uso de dicha marca por parte de un tercero en un nombre de dominio le causará un grave perjuicio. Que, por otro lado, es reconocida y lógica la actitud de los usuarios de Internet de ingresar a los sitios mediante nombres que le son familiares. En este caso, un usuario podría asociar el nombre de dominio "CATTWEAR.CL" a un sitio Web con información relativa a los productos de calzado y vestuario que precisamente desarrolla, ofrece y distingue la parte CATERPILLAR INC. con su marca CAT. Que para reforzar lo anterior, especialmente la asociación en Internet de la expresión "CAT", sobre la que se estructura el dominio en disputa, con la parte, ésta ya cuenta con nombres de dominio que corresponden en forma exacta a la expresión "CAT" y en los cuales real y efectivamente se promocionan sus reconocidos productos de vestuario, lo que permite reafirmar la asociación que harán los usuarios de Internet, entre el nombre de dominio solicitado CATTWEAR.CL y la parte a saber: CAT.CL. Que a mayor abundamiento, es importante destacar que la parte también cuenta con un nombre de dominio que incorpora tanto su marca registrada **CAT**, como la expresión WEAR (vestir), lo que da cuenta en forma clara de la vinculación de la parte con dichas expresiones, a saber: CATFOOTWEAR.COM. Que estos nombres de dominio son sólo una muestra más del mejor derecho que asiste a la parte respecto del dominio en disputa, toda vez que consisten o bien se estructuran en base a la expresión "CAT", signo en el que se conforma el nombre en conflicto. Que el dominio solicitado CATTWEAR.CL es engañosamente similar al nombre de dominio y marca comercial ya señalados de propiedad de la parte. Que c omo se observa, el demandado de autos procedió a solicitar como nombre de dominio la marca comercial de la parte "CAT", agregándole únicamente una letra T, lo que no permite modificar su identidad fonética. Que, por otra parte, añadió la palabra genérica WEAR, que no confiere distintividad alguna al dominio en conflicto respecto de la marca comercial de la parte, sino que, por el contrario hace alusión, precisamente a la reconocida línea de ropa y calzado de CATERPILLAR INC. (CAT WEAR). Que cualquier usuario de Internet

enfrentado al nombre de dominio "CATTWEAR.CL podría lógicamente inferir que se trata de un sitio perteneciente a la parte y sus connotados productos de vestuario, que desde su origen han sido reconocidos por el signo "CAT". Que lo anterior se acentúa considerablemente si se considera que la expresión WEAR hace alusión precisamente al rubro en el cual se desempeña la parte, así como a los que distingue su marca comercial CAT, los que cuentan con una real, efectiva y profusa presencia en Internet y en el mercado real. Alude a la vinculación entre el nombre de dominio solicitado "cattwear.cl" y la parte, invoca la ley Nº 20.169 sobre Competencia Desleal, el criterio de titularidad der marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio, cita Derecho, consistente en normativa de ICANN, OMPI, artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de Nic Chile ,invoca legítimo interés sobre el nombre de dominio, creación del signo, notoriedad del signo pedido, artículo 10 bis del Convenio de París, Criterio de la Identidad, Uso efectivo en Internet del signo CAT, en mérito de todo lo cual solicita se acoja su demanda y se le asigne el nombre de dominio en definitiva, con costas.

OCTAVO: Que por resolución de fecha 29 de septiembre de 2011, rolante a fojas 121, se confirió traslado de las presentaciones de ambas partes, los que fueron evacuados en rebeldía.

NOVENO: Que por resolución de fecha 7 de octubre de 2011, rolante a fojas 122, se recibió la causa a prueba, fijándose los siguientes hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos: 1.- Derechos e intereses de las partes en la expresión "cattwear", y 2.- utilización efectiva que las partes han realizado, realizan actualmente o realizarán en el futuro, de la expresión "cattwear".

DECIMO: Que durante el curso del juicio las partes rindieron las siguientes pruebas:

La oponente, parte de Caterpillar Inc., la documental conformada por: 1.- Impresos de registros marcarios (fs. 43 a 57); 2.- Impresos de página web www.cat.cl (fs. 58 a 72); 3.- Impresos de página web www.catfootwear.cl (fs. 73 a 84); 4.- Impreso de página web Wikipedia (fs. 85 a 87); 5.- Impreso de búsqueda en Google (fs. 88); 6.- Impreso de página web www.laeconomia.com.mx (fs. 89 a 90); 7.- Copia de sentencia en juicio arbitral por dominio promain.cl (fs. 91 a 100); 8.- Copia de sentencia en juicio arbitral por dominio Premium-essiac-tea-4less.cl (fs. 101 a 113); 9.- Copia de sentencia en juicio arbitral por dominio viñasdelmaipo.cl (fs. 114 a 120).

La parte de Ana María Hernández no rindió pruebas.

UNDECIMO: Que por resolución de fecha 4 de noviembre de 2012, rolante a fojas 126, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la totalidad de la prueba documental referenciada en el resultando décimo no fue objeto de impugnaciones, razón por la cual se la tiene por reconocida y se le atribuye valor probatorio.

SEGUNDO: Que el objeto del presente juicio consiste en determinar cual de las partes tiene un mejor derecho al nombre de dominio en disputa, y resulta del mérito de autos que la posición de los litigantes de este juicio, en relación con el mismo, es la siguiente:

TERCERO: Que el primer solicitante, La parte de Ana María Hernández, justificó tal calidad, lo cual lo ampara con la presunción de mejor derecho y buena fe en su inscripción que se expresa en el principio "First come, first served", presunción que no es, sin embargo, una presunción de derecho y puede ceder ante prueba en contrario. Que, en forma adicional a dicha presunción, manifestó haber solicitado el dominio "cattwear" para en el futuro poder vender ropa femenina por la web. Que se encontraba a la fecha de su presentación en el proceso de creación, y que a futuro el nombre de su empresa sería: Cattwear; "Catt" por diminutivo del nombre Catherine y "Wear" que significa vestuario. Adujo también que en ningún momento comercializaría accesorios, vestuario y/o artículos de construcción, o cualquier cosa que tenga que ver con la marca "Caterpillar".

CUARTO: Que la oponente, parte de Caterpillar Inc., alegó y comprobó la titularidad del signo "Cat", que goza de fama y notoriedad internacionales, y bajo el cual se produce y comercializa una línea de vestuario femenino (fs. 65, 66 y 68 a 70).

QUINTO: Que, con el mérito de lo señalado por la primera solicitante, y de lo probado en autos, este Juzgador no estima posible la convivencia pacífica en la red internet del dominio y sitio web cattwear con los dominios, marcas y actividades de la oponente. Para pensar así, tiene en consideración lo siguiente: 1) El nombre de dominio cattwear está destinado a la comercialización de vestuario femenino, que es una actividad que

comparten ambas partes; 2) La expresión cattwear se compone de las expresiones "Catt" y "Wear". La primera de ellas no tiene significado en idioma inglés, y la segunda es un verbo que, entre otras acepciones significa "Vestir", o "llevar vestuario", lo que alude a la actividad recién referenciada; 3) La expresión "Catt" es fonéticamente similar a la expresión "Cat", y gramaticalmente se compone de una letra "t" adicional, que no le aporta significado adicional ni distintividad; 4) la oponente es titular y desarrolla en la web la página www.catfootwear.com (fs. 73 a 84) en la cual se encuentran incluidos todos los componentes del dominio sub-lite, a excepción de una letra "t". 5) La primera solicitante ha aducido ser el nombre "Catt" diminutivo de Catherine, pero este Arbitro efectuó consultas en la red y encontró las siguientes expresiones: Cati, Kati, Katie, Katty, Quiti, Quitina, Keti, Queti, Cathe, Kate, mas no la expresión Catt, ni en idioma inglés ni en otro alguno.

SEXTO: Que, estimándose imposible la convivencia pacífica en la red internet del dominio y sitio web cattwear con los dominios, marcas y actividades de la oponente, corresponderá establecer cual de las partes en controversia tiene un mejor derecho a ese dominio, y dada la notoriedad y antigüedad de los derechos de la oponente sobre la expresión "Cat", asociada, entre otros productos, a vestuario femenino, se estimará que esta parte ha acreditado un mejor derecho al nombre de dominio, razón por la cual se acogerá su demanda, en los términos que se expresan en la parte resolutiva de la sentencia.

Y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 3 y siguientes del anexo 1, sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje de Nic Chile,

RESUELVO:

Que se acoge la demanda deducida por la parte de Caterpillar Inc., Rep. Sargent & Krahn (Sargent & Krahn Procuradores Internacionales de Patentes y Marcas Ltda.) en contra de Ana María Hernández, y se asigna el nombre de dominio cattwear.cl a favor de Caterpillar Inc., Rep. Sargent & Krahn (Sargent & Krahn Procuradores Internacionales de Patentes y Marcas Ltda.), sin costas.

Notifíquese por carta certificada a las partes y por correo electrónico a la Secretaría de NIC Chile; fírmese la presente resolución por el Árbitro y por un Notario Público, en su calidad de Ministro de Fe designado para estos efectos, o por dos testigos de actuación; comuníquese a las partes y a Nic Chile por correo electrónico para fines informativos y remítase el expediente a NIC Chile. Retírense por las partes los documentos acompañados dentro de 5º día desde la notificación de la presente, bajo apercibimiento de destrucción.

Juan Agustín Castellón Munita

Juez Arbitro

Firmaron como testigos don Kristoffer Verbeken Manríquez, C.I. 13.234.961-4 y doña Lidia Pamela Laprida Vidal, C.I. 12.492.433-2.