Santiago, 01 de Diciembre de 2008.

Juicio arbitral **icat.cl .**
Rol 51 – 2008.

VISTOS:

Que mediante OF09497 de Nic Chile, de 12 de Septiembre 2008, se designó a la suscrita como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido nombre de dominio **icat.cl .**

Que habiendo aceptado el cargo de árbitro y jurando desempeñarlo fielmente, se citó a las partes, mediante resolución de fecha 15 de Septiembre 2008, a una audiencia de conciliación y/o fijación de procedimiento, a celebrarse el día 1ro. de Octubre de 2008, a las 12.30 horas, en el despacho de esta Juez Árbitro, notificándoseles la misma por carta certificada, lo que consta en autos.

Que con fecha 1ro. de Octubre de 2008, a la hora fijada se llevó a efecto la audiencia con la asistencia de doña Carla Encalada Contreras, habilitada en Derecho, con poder delegado del abogado don Matías Somarriva Labra, por el segundo solicitante, y don Rodrigo Alejandro Pascual Segura, abogado, en representación del primer solicitante, quien compareció con fianza de rato, y el árbitro que conoce de este conflicto.

Que conforme a lo dispuesto en el art. 8° inciso 4° , anexo 1, del Procedimiento de Mediación y Arbitraje, y al no haberse producido conciliación, se fijó el procedimiento arbitral a seguir, de todo lo cual se levantó acta, dándose por notificadas personalmente a las partes asistentes.

Que en el procedimiento fijado anteriormente, se estipuló un plazo de 10 días hábiles para que ambas partes presentaran sus argumentos y pruebas en relación a la solicitud de nombres de dominio.

Que transcurrido el plazo indicado, tanto el primer como el segundo solicitante allegaron sus argumentos y documentos, lo cual consta en autos. Luego, con fecha 30 de Octubre de 2008 se recibió la causa a prueba, y con fecha 21 de Noviembre de 2008, se citó a las partes para oír sentencia.

Y además teniendo presente:

1°: Que a fojas 21, con fecha 15 de Octubre de 2008, don Arturo Francisco Trentini Osorio, en representación de INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN ICAT S.A., como primer solicitante y demandado, interpone demanda arbitral solicitando la inscripción definitiva del nombre de dominio de autos, para lo cual allega al proceso un escrito en donde

expone sus consideraciones y pretensiones, para obtener en síntesis le sea asignado el dominio en disputa.

2°: Los argumentos antes señalados son, a saber:

a. En primer lugar, señala que el significado de ICAT para su empresa, dice relación con las personas que constituyen dicha empresa, a saber, don Alfredo Trentini Trentini, y don Arturo Trentini Osorio. Existe una tradición familiar en la cual el hijo mayor debe llevar un nombre que comience con la vocal A, con lo cual, ICAT significa Ingeniería y Construcción Alfredo Trentini, Arturo Trentini y quizá en el futuro Alfredo Trentini, nombre de su primogénito. Señala además que desde 1960, don Alfredo Trentini Trentini ejerció sus actividades de ingeniería y construcción, dedicado principalmente a montajes industriales en la industria petrolera, química y pesquera, y en el año 1994 se transforma legalmente en una sociedad anónima, agregándole la denominación "S.A." para reflejar su nueva estructura jurídica.

b. Señala que siempre han sido una empresa de montajes industriales, y sus principales clientes los reconocen y nombran como ICAT, dada su larga trayectoria en el rubro, es por esto la necesidad de contar con un correo corporativo y la implementación de su sitio web, que a fin de cuentas son los motivos para solicitar la inscripción de dicho nombre de dominio. Si bien reconoce alguna semejanza con las siglas que distinguen al segundo solicitante, en realidad señala que son bastante diferentes como para confundirlos, y no puede ser que por una simple semejanza se niegue su legítimo derecho de acceder a sus clientes y ofrecer sus servicios del modo que les reconocen.

c. Por otra parte, señalan que han tenido intención de llegar a un acuerdo con la contraparte, sin existir respuesta alguna, y que si fuera su intención aprovecharse del buen nombre y fama de Caterpillar, no ofrecerían desprenderse justamente de aquello que les permitiría tal provecho, considerando además que su empresa se desenvuelve en actividades económicas y comerciales distintas.

d. Luego, señalan un listado de argumentos que avalarían su mejor derecho con respecto al nombre de dominio en disputa, a saber: i.- El principio del primer solicitante; ii.- poseer un justo motivo, el cual es hacer uso del nombre por el cual son reconocidos; iii.- que si bien existe una semejanza a las siglas con que se conoce al demandante, es tan sólo una semejanza parcial, no poseyendo una relación idéntica ni mucho menos; iv.- la existencia de una plena identificación con el nombre solicitado, dado que es parte del nombre de su empresa y por la cual son reconocidos en el mercado hace años.

3°: Que el primer solicitante adjuntó los siguientes documentos, no objetados por la parte contraria:

1.- Detalle de obras ejecutadas durante período 1994 – 1996.
2.- Inscripción en el registro general de contratistas de ENAMI (1989)
3.- Certificado ejecución de obras para Repsol YPF (2001 – 2002)
4.- Certificado de ejecución de obras para Shell Chile (1995 – 1997)
5.- Certificado de ejecución de obras para Shell Chile (1988 – 1993)

6.- Certificado registro de contratistas y ejecución de obras Copec S.A. (1988 - 1993)
7.- Certificado registro de contratistas y ejecución de obras Methanex Chile Limited (1996)
8.- Certificado de capacidad económica referencial del Ministerio de Obras Públicas (2003)
9.- Certificado de ejecución de obras para SONACOL (1992 – 1994)
10.- Certificado registro de contratistas y ejecución de obras para SONACOL (1992 – 1994)
11.- Certificado registro de contratistas y ejecución de obras RPC (1995)
12.- Certificado registro de contratistas y ejecución de obras RPC (1999)
13.- Certificado de vigencia para obras mayores del Ministerio de Obras Públicas (2003)
14.- Certificado registro de contratistas Petrox S.A. (1995)
15.- Certificado de ejecución de obras para Petrox S.A. (1995)
16.- Certificado de ejecución de obras para Petrox S.A. (1999)
17.- Certificado registro de contratistas Petrox S.A. (2001)
18.- Certificado de ejecución de obras para Petrox S.A. (2001)
19.- Certificado de obras sub-contratadas Tribasa S.A. (1999)
20.- Certificado de ejecución de obras para ENAP (27/10/71)
21.- Certificado registro de contratistas Aguas Andinas (2006)
22.- Certificado de cuenta corriente Banco Chile abierta en 1994
23.- Certificado de cuenta corriente Banco Santander abierta en 1994
24.- Certificado de vigencia de ICAT S.A. en el registro de comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago
25.- Copia legalizada de la escritura de constitución de ICAT S.A.
26.- Copia legalizada de la primera sesión de Directorio
27.- Copia legalizada de la inscripción en el registro de comercio
28.- Copia legalizada de la inscripción de los estatutos en el registro de comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago.
29.- Set de fotografías de las principales obras ejecutadas.

4°: Que a fojas 79, con fecha 15 de Octubre de 2008, don Matías Somarriva Labra, abogado, en representación de CATERPILLAR INC., como segundo solicitante y demandante de autos, interpone demanda arbitral de asignación de nombre de dominio, en donde allega al procesos sus consideraciones y pretensiones, para obtener le sea asignado el dominio en disputa.

5°: Sus argumentos fueron:

a. Que CATERPILLAR INC., o simplemente “CAT”, tiene sus orígenes a fines del siglo XIX, cuando don Daniel Best y Benjamín Holt inventan el primer tractor de cadenas de vapor en 1904 y el primer de cadenas de gas en 1906, lo cual da origen al tractor moderno. En el año 1925 fusionan sus dos compañías para dar origen a Caterpillar Tractor Co, dando origen a un proceso de expansión que los llevaría a Inglaterra y Japón. En el año 1986, cambió su nombre a Caterpillar Inc, para reflejar la creciente diversidad de la empresa que en la actualidad fabrica alrededor de 200 productos diferentes. Es así como luego de un proceso de

descentralización y expansión, se transforma en la líder mundial de fabricación de motores diesel, lo cual en definitiva se ha traducido en que durante más de 80 años, Caterpillar Inc. O simplemente CAT ha participado en la construcción de la más diversa infraestructura en todo el mundo, convirtiéndola en líder en el suministro internacional de maquinaria pesada.

b. Que la compañía comercializa su extensa línea de productos bajo la marca CATERPILLAR y la abreviatura de ésta, CAT, la que, debido al carácter internacional de la compañía, resulta más fácil de recordar entre el público de diversos continentes. Así, señala que las marcas CAT y CATERPILLAR son famosas y notorias en el mundo entero distinguiendo los productos y servicios que su mandante ofrece internacionalmente. Por tanto, es de especial interés para su mandante que no se produzcan situaciones que causen confusión entre el público, en relación a sus marcas más famosas y reconocidas mundialmente, considerando que se ha ganado un merecido prestigio a lo largo de los años, y que constituye uno de los activos más importantes de su mandante.

c. Que la empresa se encuentra amparada bajo numerosos registros marcarios ante el Departamento de Propiedad Industrial, a saber:

- Registro Nº 559.281, "**C A T**", denominativa, para distinguir servicios en clase 42.
- Registro Nº 586.026, "**CAT**", mixta, para distinguir productos en clase 14.
- Registro Nº 586.057, "**CAT**", mixta, para distinguir productos en clase 14.
- Registro Nº 808.987, "**CAT**", denominativa, para distinguir productos en clase 14.
- Registro Nº 697.151, "**CAT**", mixta, para distinguir productos en clase 8.
- Registro Nº 548.808, "**CAT**", mixta, para distinguir productos en clase 9.
- Registro Nº 697.345, "**CAT**", denominativa, para distinguir servicios en clase 39.
- Registro Nº 697.346, "**CAT**", mixta, para distinguir servicios en clase 39
- Registro Nº 551.722, "**CAT**", mixta, para distinguir servicios en clase 37
- Registro Nº 645.181, "**CAT**", denominativa, para distinguir productos en clase 25.
- Registro Nº 555.859, "**CAT**", mixta, para distinguir productos en clase 25.
- Registro Nº 684.630, "**CAT**", mixta, para distinguir productos en clase 12.
- Registro Nº 590.473, "**CAT**", mixta, para distinguir servicios en clase 37.
- Registro Nº 718.502, "**CAT**", mixta, para distinguir productos en clase 12.
- Registro Nº 586.152, "**CAT**", denominativa, para distinguir productos en clase 18.
- Registro Nº 556.996, "**CAT**", mixta, para distinguir servicios en clase 42.
- Registro Nº 570.605, "**CAT**", mixta, para distinguir servicios en clase 36.
- Registro Nº 558.389, "**CAT**", mixta, para distinguir productos en clase 7 y 9.

- Registro Nº 553.834, "**CAT**", mixta, para distinguir productos en clase 7 y 12.
- Registro Nº 755.161, "**CAT**", denominativa, para distinguir establecimiento comercial para la venta productos en clase 9, 14, 18, 25 y 28, en la regiones V, VIII y metropolitana.
- Registro Nº 755.162, "**CAT**", mixta, para distinguir establecimiento comercial para la venta productos en clase 9,14,18, 25 y 28, en la regiones V, VIII y metropolitana.
- Registro Nº 755.163, "**CAT**", mixta, para distinguir establecimiento comercial para la venta productos en clase 9,14,18, 25 y 28, en la regiones V, VIII y metropolitana.
- Registro Nº 755.164, "**CAT**", mixta, para distinguir establecimiento comercial para la venta productos en clase 9,14,18,25 y 28, en la regiones V, VIII y metropolitana.
- Registro Nº 782.181, "**CAT**", denominativa, para distinguir productos de la clase 25.
- Registro Nº 803.772, "**CAT**", denominativa, clase 9.
- Registro Nº 685.329, "**CATERPILLAR**", mixta, para distinguir productos en clase 8.
- Registro Nº 548.807, "**CATERPILLAR**", mixta, para distinguir productos en clase 9.
- Registro Nº 685.328, "**CATERPILLAR**", mixta, para distinguir productos en clase 12.
- Registro Nº 551.721, "**CATERPILLAR**", mixta, para distinguir servicios en clase 37.
- Registro Nº 636.728, "**CATERPILLAR**", denominativa, para distinguir productos en clase 25.
- Registro Nº 715.100, "**CATERPILLAR**", mixta, para distinguir productos en clase 12.
- Registro Nº 808.878, "**CATERPILLAR**", mixta, para distinguir productos en clase 14.
- Registro Nº 556.987, "**CATERPILLAR**", mixta, para distinguir servicios en clase 42.
- Registro Nº 556.999, "**CATERPILLAR**", mixta, para distinguir servicios en clase 39.

- Registro Nº 576.718, "**CAT**ERPILLAR", mixta, para distinguir servicios en clase 36.
- Registro Nº 527.352, "**CAT**ERPILLAR", denominativa, para distinguir servicios en clase 39.
- Registro Nº 551.720, "**CAT**ERPILLAR", mixta, para distinguir productos en clase 7 y 12.
- Registro Nº 629.067, "**CAT**ERPILLAR", mixta, para distinguir productos en clase 7 a 9 y 12.
- Registro Nº 782.180, "**CAT**ERPILLAR", denominativa, para distinguir productos de la clase 25.
- Registro Nº 527.353, "**CAT**ERPILLAR", denominativa, para distinguir establecimiento comercial para la venta productos en clase 6 a 9 y 12, en la región metropolitana.
- Registro Nº 782.180, "**CAT**ERPILLAR", denominativa, clase 25.
- Registro Nº 808.878, "**CAT**ERPILLAR", mixta, clase 14.
- Registro Nº 537.382, "**CAT**ERPILLAR WALKING MACHINES", mixta, para distinguir productos en clase 25.
- Registro Nº 565.778, "**THE CAT RENTAL STORE**", mixta, para distinguir servicios en clase 37.
- Registro Nº 546.337, "**THE CAT RENTAL STORE**", denominativa, para distinguir servicios en clase 37.

Señala además, ser el titular de diversos nombres de dominio, a saber:
- **CAT**COMCHILE.CL
- **CAT**COM.CL
- **CAT**ERPILLAR.COM
- **CAT**.COM
- **CAT**SA.CL
- **CAT**ERPILLAR.CL
- MAQUINARIAS**CAT.CL**
- MAQUINARIAS**CAT**ERPILLAR.CL
- SIS**CAT.CL**
- **CAT**COMLTDA.CL
- **CAT**CONSULTORES.CL
- **CAT**COMCHILE.CL
- **CAT**METAL.CL

d. Que su mandante comercializa a nivel internacional sus productos bajo su marca famosa y notoria "CAT", la cual es absolutamente idéntica tanto gráfica como

fonéticamente al elemento distintivo y central del nombre de dominio en disputa, a saber, **icat.cl.,** por lo cual, de otorgarse el nombre de dominio al primer solicitante se induciría a confusión a los usuarios de internet, pues resulta de toda lógica que éste tienda a pensar que en dicho sitio se ofrecen los afamados productos y servicios bajo la marca "CAT de su representada, y por tanto, es evidente que dicha situación le causa un grave perjuicio a su mandante y afecta directamente las marcas que válidamente ha resguardado a través de su correspondiente registro. Es así como la simple adición de la letra "i" no puede ser considerada como un elemento diferenciador, toda vez que su representada es conocida a nivel mundial en la fabricación, comercialización y distribución de productos de utilización "industrial. Es así como los consumidores enfrentados al dominio de autos, pensarán que se trata de un dominio de su mandante. Para reafirmar lo anterior, analiza jurisprudencia en relación a los conflictos catcom.cl, maquinariascat.cl y catmetal.cl .

e. Que su representada es una empresa muy importante en el mundo y que sus productos se encuentran dirigidos a las industrias, por lo que es mayor el riesgo de inducir a confusión a los usuarios de internet acerca del proveedor de los productos y servicios que se ofrecen a través de dominio disputado.

f. Luego de describir a los nombres de dominio y su importancia, el segundo solicitante hace referencia a ciertos criterios aplicables para la resolución de dicho conflicto, entre otros: el Criterio de la Titularidad sobre marcas comerciales, el criterio de la Notoriedad del Signo Pedido, el criterio del Mejor Derecho por el uso empresarial legítimo, el criterio de la Identidad, el criterio de la Creación Intelectual del Signo Pedido, todos criterios contenidos tanto en las normas de la UDRP como de la OMPI, y por último señala las normas contenidas en el Convenio de París al efecto.

g. Como conclusión, y teniendo presente en especial la titularidad de las marcas CAT, la fama y notoriedad de esta marca, la utilización de ella para identificar sus productos y servicios y sus nombres de dominio y la jurisprudencia, considera que es su representado el titular de mejor derecho para la obtención del nombre de dominio en disputa.

6°. Que acompañó los siguientes documentos, no impugnados por la parte contraria:

- Copia de los certificados de registro antes individualizados.
- Copia de registros de dominios individualizados
- Impresiones del sitio web www.cat.com
- Copia de la sentencia recaída en juicio de asignación de nombre de dominio CATCOM.CL, de fecha 23 de abril de 2007.
- Copia de la sentencia recaída en juicio de asignación de nombre de dominio MAQUINARIASCAT.CL, de fecha 11 de enero de 2007.
- Copia de la sentencia recaída en juicio de asignación de nombre de dominio CATMETAL.CL, de fecha 30 de septiembre de 2008.
- Copia de la sentencia recaída en juicio de asignación del nombre de dominio VIÑASDELMAIPO.CL, de fecha 21 de mayo de 2006.

7°: Que a fojas 173, con fecha 21 de Octubre de 2008, el segundo solicitante evacúa el traslado conferido a fojas 78, realizando las siguientes consideraciones ante este tribunal:

a. Señala que la contraria señala fundar su mejor derecho en una supuesta tradición familiar, señalando que tendría un mejor derecho por el hecho que los nombres de su familia se inician con la letra A, lo cual resulta improcedente y carente de sentido.
b. Luego, señala que la contraria reconoce en reiteradas oportunidades en su presentación el mejor derecho de su mandante, al reconocer que existe un parecido evidente entre las marcas y dominios de su mandante con el dominio en disputa. Además el dominio en disputa pretende ser usado para publicitar y difundir actividades y servicios de ingeniería y construcción. Pues bien, su mandante precisamente comercializa máquinas, herramientas, indumentaria y maquinarias para los servicios de construcción e ingeniería. Por lo cual entonces, no sólo existe un parecido evidente, sino que además los servicios para los cuales pretende ser utilizado el dominio de autos coinciden con aquellos desarrollados por su mandante a nivel mundial, con lo cual resulta muy difícil conseguir algún tipo de acuerdo como señala la contraria.
c. En tercer lugar, señala que la contraparte pretende hacer valer el principio "first come, first served", sin embargo dicho principio tiene únicamente aplicación en aquellos casos en que ninguna de las partes puede acreditar un mejor derecho, lo cual en el caso de autos no resulta procedente ya que su mandante ha acompañado abundante material y antecedentes para fundar su posición.

8°: Que, en el mismo escrito anterior, el segundo solicitante objetó los documentos acompañados por la contraria a fojas 21, por cuanto se trata de copias simples, sin que conste su autenticidad y veracidad.

9°: Que a fojas 175, con fecha 24 de Octubre de 2008, el segundo solicitante contesta el traslado conferido a fojas 172, exponiendo las siguientes consideraciones y pretensiones a este tribunal, en síntesis:

a. Que su representada es una empresa de reconocido prestigio en el mercado del montaje industrial dentro de la industria petrolera, estando registrados como contratistas, y teniendo como clientes importantes a ENAMI, RPC, YPF, SONACOL, PETROX, TRIBASA, COPEC, SHELL, entre otros.
b. Que en un rubro tan amplio como el de la construcción, su mercado es específico, y en el cual todos saben quién es ICAT S.A., bastando ver la página web cat.com, para darse cuenta que Caterpillar no es una empresa dedicada al estudio y realización de proyectos en el mercado señalado, sino que es uno de los proveedores de la maquinaria señalada para su realización. De lo anterior, queda de manifiesto que como no existe coincidencia respecto de los rubros que se de dedica ICAT S.A. y la demandante, no existe conflicto de intereses ni la posibilidad de confusión respecto de una compañía y la otra, y más aún, el nombre de dominio es idéntico al de su mandante, y no al de la contraparte.

c. Que la contraparte es titular de una serie de nombres de dominio en donde parte de ellos es CAT, lo que les daría un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa. Sin embargo, si uno hace el ejercicio de ingresar a dichos sitios, se verá que sólo aparecen mensajes de error, siendo tan sólo en cat.com y Caterpillar.com, donde éstos ofrecen sus productos y servicios. Es claro que existe la intención de proteger sus marcas comerciales, en un intento de evitar el llamado cybersquatting o ciberpiracy, pero en el caso de autos no existe ni la mas remota intención de inscribir el nombre de dominio para venderlo ni menos para confundirnos con otra compañía que ofrece servicios y productos absolutamente distintos a los que nosotros ofrecemos.

d. No puede ser un argumento a favor de la contraparte el tener una serie de nombres de dominio inscritos y que ni siquiera ocupa, sino que al contrario, de concederse el nombre de dominio en disputa a la contraparte, para ellos sería un dominio más, que tendrían sin ocupar, produciéndose un abuso del derecho y ocasionando un perjuicio a nuestra empresa toda vez que nos impediría el legítimo derecho de ofrecer nuestros servicios y comunicarse con nosotros a través de Internet, con el nombre que todos nuestros clientes nos reconocen.

e. Icat y CAT no son ni fonética ni gráficamente idénticas, como señala la contraria. Fonéticamente icat son dos sílabas y CAT es solo una, lo que en términos fonoaudiológicos impide la confusión, a pesar que la diferencia sea una letra. Gráficamente no se parecen más que en lo que tienen en común pero ese sólo hecho no permite confusión alguna. La contraria plantea que de inscribirse el nombre de dominio a mi representada le ocasionaría un grave perjuicio y confusión entre los consumidores. Sin embargo no ha aportado prueba alguna del supuesto perjuicio y la confusión que pretende no es tal.

f. El hecho de que Caterpillar sea una marca registrada no impide de modo alguno que se inscriba un nombre de dominio que ni siquiera coincide con la marca registrada, aduciendo un supuesto perjuicio a su marca.

g. Para argumentar su supuesto mejor derecho, la contraria señala que existen fallos arbitrales que han resuelto situaciones idénticas a esta, pero nuevamente la contraria parece no entender el significado de la palabra idéntica, ya que la jurisprudencia presentada presenta diferencias diametrales con el caso en cuestión y algunas semejanzas, refiriéndose lo semejante a que Caterpillar es el segundo solicitante en todos los casos, siendo lo demás diametralmente opuesto.

10°: Que, con su presentación el primer solicitante adjuntó al proceso en parte de prueba el siguiente documento, no objetado por la parte contraria:

1.- Calcomanía con el logo de ICAT S.A. la que posee colores y un formato diametralmente distinto a Caterpillar.

11°: Que, a fojas 182 y con fecha 30 de Octubre de 2008, este Tribunal recibió la causa a prueba, fijando como hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, los siguientes:

1.- Derechos e intereses de las partes en el nombre de dominio **icat.cl.**

2.- Utilización efectiva que las partes han hecho del nombre o denominación **icat.cl.**

12°: Que, a fojas 183 y con fecha 13 de Noviembre de 2008, el primer solicitante acompañó los siguientes documentos en parte de prueba, no objetados por la contraria, además de reiterar los documentos acompañados en la demanda principal, documentos ya objetados por la parte contraria con anterioridad:

- Con respecto al primer punto de prueba:

1. Inscripción en el registro general de contratistas de ENAMI (1989)
2. Certificado de ejecución de obras para Repsol YPF (2001-2002)
3. Certificado de ejecución de obras para Shell Chile (1995-1997)
4. Certificado de ejecución de obras para Shell Chile (1988-1993)
5. Certificado registro de contratistas y ejecución de obras Copec S.A. (1989-1994)
6. Certificado registro de contratistas y ejecución de obras Methanex Chile Limited (1996)
7. Certificado de capacidad económica referencial del Ministerio de OO.PP (2003)
8. Certificado de ejecución de obras para SONACOL (1992-1994)
9. Certificado registro de contratistas y ejecución de obras para SONACOL (1995-1999)
10. Certificado registro de contratistas y ejecución de obras RPC (1995)
11. Certificado registro de contratistas y ejecución de obras RPC (1999)
12. Certificado de vigencia para obras mayores del Ministerio de OO.PP (2003)
13. Certificado registro de contratistas Petrox S.A. (1995)
14. Certificado de ejecución de obras para Petrox S.A. (1995)
15. Certificado de ejecución de obras para Petrox S.A. (1999)
16. Certificado registro de contratistas Petrox S.A. (2001)
17. Certificado de ejecución de obras para Petrox S.A. (2001)
18. Certificación de obras sub-contratadas Tribasa S.A. (1999)
19. Certificado de ejecución de obras para ENAP (27/10/71)
20. Certificado registro de contratistas Aguas Andinas (2006)

- Con respecto al segundo punto de prueba:

1.- Copia de las comunicaciones electrónicas con Smart Systems Limitada, proveedor del servicio de Web Hosting que se contrató, con el detalle de los servicios que se contrataron.

2.- copia de las comunicaciones con Smart Systems Limitada, en donde señalan los datos para el pago del servicio.

3.- Misma comunicación fotocopiada con el cheque con que dicho servicio fue pagado.

4.- Factura recibida de Smart Systems Limitada.

5.- Dirección de correo gerencia@icat.cl

13°: Que, a fojas 217 y con fecha 14 de Noviembre de 2008, el segundo solicitante acompañó los siguientes documentos al proceso como medios de prueba, además de reiterar los documentos ya individualizados en la demanda principal, no objetados por la contraria:

1. Impresión de la página de inicio del sitio web www.finning.cl, representante de **CAT** en Chile, utilizando para su distinción el logo corporativo conformado por la sigla **CAT**.

2. Impresión de la página web www.finning.cl, relativa al concurso "Compra un **CAT** y gana otro **CAT**".
3. Impresión de la página web www.finning.cl, donde se realiza una breve descripción del nuevo minicargador denominado **CAT** Serie C.
4. Impresión de la página web www.finning.cl, donde se promociona un kit de repuestos para motores CAT 3400 Marine & Oil.
5. Impresión del la página oficial de Caterpillar en España, www.españa.**CAT**.com, en especial del link "Acerca de **CAT**" en la cual aparece una breve reseña histórica de la empresa e información corporativa de la misma.
6. Impresión del artículo "Estándares de clase mundial para la minería", publicado en www.edicionesespeciales.elmercurio.com, en la cual se destacan algunos productos **CAT** tales como tractores, excavadoras, etc.
7. Copia de la búsqueda del término "**CAT**" en el famoso buscador www.yahoo.com, en que se aprecia que la primera búsqueda que se arroja corresponde a su mandante.
8. Copia de la búsqueda del término "**CAT**" en el famoso buscador www.google.cl, en que se aprecia que las primeras búsquedas que se arrojan corresponde a su mandante.
9. Copia del sitio web www.catfootwear.com, en que consta el uso efectivo y real del término "**CAT**" por parte de su mandante.

14°. Que, a fojas 242, y atendido el mérito de autos, con fecha 21 de Noviembre de 2008, este tribunal citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

En cuanto a la Objeción de Documentos de fojas 173 y ss:

1°. Que, en relación a los documentos objetados, este Tribunal no dará lugar a la objeción formulada, pues el segundo solicitante no especificó claramente los documentos impugnados dentro de los presentados por la contraparte, ni tampoco especificó claramente la o las causales bajo las cuales funda su presentación en conformidad al artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, lo que resta todo mérito a su presentación.

En cuanto al Fondo:

PRIMERO: Que, de acuerdo al mérito de los antecedentes expresados y hechos llegar a este Tribunal Arbitral, el conflicto de autos se centra en determinar cuál de las dos partes en conflicto posee el mejor derecho, en cuanto a la asignación del nombre de dominio en disputa, **icat.cl .**

SEGUNDO: Que **INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN ICAT S.A.** es el primer solicitante del dominio en disputa, motivo por el cual es amparado por el principio existente en la

materia, conocido como “first come, first served”, o Principio del primer solicitante, el cual nos señala que en caso de no poder probarse un mejor derecho por parte de la contraria, el nombre de dominio debe asignarse a quien primero solicitó su inscripción. Este principio debe considerarse como principio de última ratio, debido a que su utilización es procedente sólo cuando no existan antecedentes de hecho o de derecho que permitan justificar la asignación del nombre de dominio a otro solicitante.

TERCERO: Que la parte demandada y primer solicitante, para los efectos de acreditar un legítimo derecho sobre el nombre de dominio en disputa, ha invocado entre otros, que a su amparo le asiste el hecho de existir una correspondencia idéntica entre su razón social y el nombre de dominio pedido, esto es, **icat.cl.** Lo anterior, unido a que dicha empresa, de raigambre familiar, si bien se dedica a la construcción, sus actividades abarcan un nicho específico, esto es, el montaje industrial dentro de la industria petrolera, siendo reconocida en este ámbito por sus clientes y consumidores, quienes, además, conocen la actividad de la contraparte, motivo por el cual no avizora el pretendido riesgo de confusión o error que la contraparte aduce, puesto que son dos empresas distintas, quienes operan además en rubros distintos, no existiendo por su parte intención alguna en apropiarse de la marca o hacer un uso no autorizado de una denominación que distingue a una empresa totalmente distinta de ellos. Además, señala que no existe una correlación ni gráfica ni fonéticamente idéntica, como lo señala la contraparte, entre el signo esgrimido por ellas, esto es, CAT, y el nombre de dominio de autos **icat.cl,** sino que al contrario, existe una correlación idéntica entre su parte y el nombre de dominio antedicho. Por último, señala que la asignación del nombre de dominio a la contraparte les provocaría perjuicio puesto que no podrían dar a conocer su actividad en internet, siendo que para la contraparte tan sólo sería adicionar un nombre de dominio más a su larga lista de dominios inscritos y sin uso, tal cual como se desprende en conjunto del examen del listado expresado por la contraparte, y del examen de ellos en internet, toda vez que tan sólo la contraparte utiliza dos de dichos dominios para dar a conocer sus productos y servicios.

CUARTO: Que la parte demandante y segundo solicitante, **CATERPILLAR INC.,** ha allegado al proceso diversos registros marcarios, además de nombres de dominio inscritos, que contienen la expresión CAT o CATERPILLAR en distintas clases del Clasificador Marcario, siendo la expresión CAT elemento central del nombre de dominio en disputa, puesto que la adición de la vocal “i”, tan sólo daría a entender que se está hablando del rubro Industrial. A mayor abundamiento, acreditó ser el titular de diversos nombres de dominio y marcas comerciales alusivas a la frase en cuestión, en un afán de proteger en último término la expresión que distingue sus servicios al público.

QUINTO: Que este Tribunal estima que la segunda solicitante es usuaria de la expresión “CAT”, así como de sus marcas comerciales, lo cual ha sido acreditado de manera profusa durante este juicio. Sin embargo, este Tribunal advierte que existe una relación más estrecha entre el primer solicitante y el nombre de dominio de autos, **icat.cl,** debido a que este último se encuentra contenido íntegramente en su denominación, y que por ende, sin entrar a desmerecer los derechos válidamente adquiridos que desde el ámbito

marcario detente el segundo solicitante sobre la expresión CAT, es el primer solicitante quien posee una correlación tal entre el nombre de dominio pedido y su propia denominación, que forman convicción ante este Tribunal que se encuentra de buena fe al solicitar dicho nombre de dominio para sí, y que resulta de toda lógica pretender adquirir presencia comercial en Internet, basado en la denominación por la cual es conocido, esto es, ICAT, la cual si bien posee caracteres de similitud en relación a la marca comercial CAT del segundo solicitante, reviste caracteres de distintividad tales que permiten que no se avizore el pretendido riesgo de error y confusión entre los consumidores de internet, toda vez que dichas empresas, si bien ambas se vinculan al mundo de la construcción, poseen actividades y giros comerciales distintos, siendo ambas reconocidas por los actores económicos vinculados a ellas, por lo cual existe una plena diferenciación entre ambas que no permite prever un riesgo de confusión o error entre estas, riesgo que, por el contrario, se vería configurado si el presente dominio fuese asignado al segundo solicitante, toda vez que la denominación por la cual pretende poseer un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, no se corresponde de la manera en la cual se encuentra similitud entre la denominación del primer solicitante y el nombre de dominio.

SEXTO: Que este Tribunal, sin embargo, estima que la actitud del primer solicitante, al momento de solicitar la inscripción del nombre de dominio en disputa **icat.cl,** no vulnera de modo alguno las directrices que rigen el funcionamiento de nuestro sistema de nombres de dominio, toda vez que dicho solicitante ha demostrado tener suficiente motivación para realizarlo, debido a que el elemento central del nombre de dominio disputado, esto es, la expresión “icat”, corresponde íntegramente a la denominación comercial del primer solicitante, motivo por el cual es comúnmente conocido en el rubro en donde se desenvuelve, esto es el montaje industrial dentro de la industria petrolera, química y pesquera, rubro que por lo demás si bien se encuentra relacionado al mundo de la construcción, se entiende como un nicho específico, escapando entonces a las actividades realizadas por el segundo solicitante, motivo por el cual no existe entonces riesgo de error y confusión entre ambos solicitantes, ya que desde el punto de vista comercial, las actividades realizadas por cada uno de ellos van dirigidas a un público que si bien es común a ambas en algunos casos, no debiera por qué demostrar una conducta distinta a la ya realizada con anterioridad a este proceso, todo lo cual queda demostrado en el sentido de no existir antecedentes relevantes aportados al presente litigio que acrediten que el riesgo de error y confusión entre ambos solicitantes debido a la expresión que sirve de sustento al nombre de dominio intentado se haya producido ni se produzca a futuro.

SEPTIMO: Que este Tribunal estima entonces, que existe una correlación estrecha entre el primer solicitante y el nombre de dominio en disputa, a saber, **icat.cl,** toda vez que, sin pretender desmerecer que existe una correlación asimismo entre el segundo solicitante y dicho nombre de dominio, es al primero a quien le asiste una similitud tal entre ambos términos que permite a este Tribunal tener en consideración que es a este último a quien le corresponde entonces una similitud más estrecha entre la denominación que detenta, y el nombre de dominio en disputa, motivo por el cual será un antecedente a tener en cuenta para la resolución de la presente controversia.

OCTAVO: Que este Tribunal, por lo anteriormente expuesto, estima que el primer solicitante posee un interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa, toda vez que ha allegado a este proceso diversos antecedentes que han hecho formar convicción en este Tribunal, que dicho solicitante ha actuado de buena fe al inscribir para sí dicho nombre de dominio. A mayor abundamiento, el principio de la buena fe es un principio que trasciende no tan sólo nuestra legislación, sino que además es un principio fundante de nuestro ordenamiento positivo, el cual se encuentra reflejado de manera transversal en diversas áreas del derecho. Entonces, y teniendo presente lo anterior, es que dicho principio se encuentra además recogido en la UDRP (Política Uniforme de Solución de Controversias relativas a Nombres de Dominio), política desarrollada al alero de ICANN, organismo rector de la materia a nivel mundial, y que además sirve de corolario para el sistema nacional de nombres de dominio, cuyas directrices se encuentran recogidas en el Reglamento de Nic Chile, norma que sirve de base para el presente conflicto

NOVENO: Que entonces, y teniendo además en consideración lo ya expuesto, la circunstancia de encontrarse amparado el primer solicitante por el principio "first come first served" o principio del primer solicitante, se estimará por este juez árbitro como argumento para desechar la demanda de oposición, puesto que de su examen en conjunto se aprecia que confieren a éste un mejor derecho sobre el nombre de dominio disputado. Prima entonces, por analogía, en opinión de este árbitro el principio del primer solicitante, el criterio del "fair use" mencionado precedentemente, y en último término la protección de la buena fe, como principio rector de nuestro ordenamiento jurídico, criterio además recogido por la UDRP, desarrollada por ICANN, política que reconoce la aplicación del criterio antes mencionado, también recogido por la OMPI, y la Reglamentación de NIC Chile.

DÉCIMO: Que, a mayor abundamiento, este juez árbitro debe ajustar su actuar a la calidad de Arbitrador, en cuanto debe resolver en el sentido que la prudencia y la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por las partes, por las que se rige este procedimiento. Que justamente sobre la base de estos principios es que este juez árbitro ha valorado todos y cada uno de los antecedentes hechos valer por el primer solicitante para respaldar sus pretensiones, creándose la convicción más absoluta de que es a éste último a quien le corresponde un mejor derecho sobre el dominio en disputa, y por ende, a quién debe asignársele el nombre de dominio **icat.cl,** convicción que es obtenida entonces del examen de todas las argumentaciones y probanzas hechas valer en el presente juicio por ambos solicitantes.

UNDÉCIMO: Que de lo anteriormente expuesto, se concluye que la asignación del nombre de dominio **icat.cl** al primer solicitante no vulnera derechos de ninguna especie; que este Tribunal sin embargo, hace expresa consideración en el sentido de que se mantienen a salvo en relación al particular, las demás facultades que al segundo solicitante en derecho correspondan, y expresamente en las diversas materias en conflicto que escapan a la resolución de este Tribunal Arbitral.

DUODÉCIMO: Por estos fundamentos, y además lo dispuesto en los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, y en el art. 8°, Anexo 1°, del Procedimiento de Mediación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del sistema de Nombres de Dominio .CL, y conforme a los principios de mejor derecho o legitimación, y a la prudencia y equidad,

SE RESUELVE:

1.- Rechazar la demanda de oposición interpuesta por Caterpillar Inc.

2.- Asignar definitivamente el nombre de dominio **icat.cl** al **primer solicitante**, **INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN ICAT S.A., Rut 96.688.610 - 2.-**

Notifíquese la presente resolución a las partes vía carta certificada y además por correo electrónico, con firma digital, y por esta última vía, a Nic Chile.

Remítase este expediente a Nic Chile para su archivo.

Janett Fuentealba Rollat
Abogado
Juez Árbitro
Nic Chile.

Autorizó don Pedro Sadá Azar, Notario Titular de Santiago.