Juicio arbitral "chilcat.cl"
RICARDO MATA
vs.
CATERPILLAR, INC. (ASESORIAS INMOBILIARIAS Y LEGALES LIMITADA)
Causa Rol No. 46 - 2013

SENTENCIA DEFINITIVA

ARBITRAJE POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO

CHILCAT.CL

Santiago, 26 de Julio de 2013

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

Con fecha 31 de Enero de 2013, Ricardo Mata (No validado), Rut 48.112.034-9, con domicilio para estos efectos en Orinoco 99, depto. 610, Las Condes, Santiago, en adelante el "primer solicitante", solicita la inscripción del nombre de dominio "chilcat.cl." Luego y encontrándose dentro de plazo, el día 9 de Enero de 2013, CATERPILAR, INC. (ASESORIAS INMOBILIARIAS Y LEGALES LIMITADA)**,** en adelante el "segundo solicitante", domiciliado en Nueva Tajamar 481, Torre Norte, Piso 21, Las Condes, ciudad de Santiago, solicitó para sí la inscripción del nombre de dominio ya aludido.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 10 y 12 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en adelante "el Reglamento" o "Reglamento de Nic Chile" indistintamente, las normas contenidas en el Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Reglamento de Nic Chile, y demás normas aplicables al conflicto, es que mediante Oficio de Nic Chile No. 18302, se designó a la suscrita como árbitro para la resolución del presente conflicto aceptando dicho encargo según consta en resolución de fecha 30 de Mayo de 2013, jurando desempeñar dicho cometido fielmente y en el menor tiempo posible.

En la misma resolución anterior, se citó a las partes a una audiencia, para el 14 de Junio, a la cual asiste doña Lucía Amenábar Figueroa, abogado, del Estudio Baker & Mackenie, en representación del segundo solicitante, el en rebeldía del primer solicitante y el árbitro que conoce de este conflicto. No se produjo conciliación y se fijaron las bases del procedimiento arbitral.

Conforme a lo expresado en el Acta, y encontrándose dentro de plazo, con fecha 28 de Junio 2013, a fs.17 y siguientes el apoderado del segundo solicitante doña Militza Marinkovic Gutiérrez, abogado, presentó demanda arbitral de asignación de nombre de dominio, la que se proveyó oportunamente el mismo día, exponiendo sus argumentos y acompañando pruebas, alegando en lo medular lo siguiente:

1. Que Caterpillar Inc. es dueño del nombre de dominio "caterpillar.cl" y una de sus empresas relacionadas (Caterpillar Leasing Chile S.A.) es dueña del nombre de dominio "cat.cl", ambos dominios se conforman en torno a la palabra, "CAT", siendo "cat" de la familia de sus marcas y también la palabra usada comúnmente para abreviar la famosa marca Caterpillar.

2. Que Caterpillar Inc. es el legítimo creador y dueño de la marca **"CAT"** registrada en diversas clases para distinguir productos y servicios, entre otras: Reg. N° 915.551, mixta, para distinguir servicios de la clase 35; Reg. N° 915.552, denominativa, para distinguir servicios de la clase 35; Reg. N° 836.234, denominativa, para distinguir servicios de la clase 39; Reg. N°

836.235, mixta, para distinguir servicios de la clase 39; Reg. N° 878.328, denominativa, para distinguir servicios de las clases 36 al 37 y 42; Reg. N° 803.772, denominativa, para distinguir productos de la clase 9; Reg. N° 878.320, denominativa, para distinguir servicios de las clases 36 al 37 y 42. Asimismo, su representado es propietario de una variedad de marcas, "**CATERPILLAR**", tales como Reg. N° 852.767, para distinguir productos de la clase 25; Reg. N° 923.900, denominativa, para distinguir servicios de la clase 35; Reg. N° 870.958, para distinguir productos de la clase 37; y Reg. N° 880.260, para distinguir productos de las clases 35 al 37, 39 y 42, entre otras.

3. Que la marca CAT es altamente reconocida y respetada por el público, relacionada con Caterpillar Inc. De esta forma, el público relaciona y relacionará con su representado, cualquier marca o nombre de dominio que incluya la palabra CAT, como es el caso del dominio en conflicto, "chilcat.cl"; que de asignarse al primer solicitante creará confusión y error en los usuarios, respecto del origen de los servicios y productos que el nombre de dominio en disputa efectivamente les entregue, los que creerán que el dominio solicitado corresponde a una nueva dirección de nombres **"CAT" o "CATERPILLAR"** por medio del cual se provee información de los productos y servicios de su representado. De otra parte, ya que su mandante tiene registrados los dominios **"cat.cl"** y **"caterpillar.cl"** para proveer de información u ofrecer servicios, un dominio como el solicitado en autos, "chilcat.cl" también se asociaría a su mandante, y si así no lo fuere, produciría un perjuicio a su mandante y profusa confusión a los usuarios.

4. Que el principio "first to file system" o "first come, first served", deberá ceder en este caso, puesto que su mandante posee un mejor derecho sobre el mismo, basado en_la titularidad de sus derechos marcarios sobre los signos "CAT" y "CATERPILLAR" y sus derechos de dominio ya registrados,

Acompañó los siguientes documentos:
-Copia de la impresión de la página web de NIC Chile, que da cuenta de los nombres de dominio, inscritos a nombre de Caterpillar Inc.:"cat.cl"; y "caterpillar.cl".
-Copia de la impresión de la página web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, que da cuenta de los registros marcarios de propiedad de Caterpillar Inc.

El primer solicitante no presentó alegaciones ni respuestas, ni acompañó prueba alguna en su favor ni objetó la prueba contraria.

Por último y atendido al mérito de autos, la nula actividad procesal del primer solicitante, y la prueba rendida y acompañada por el segundo solicitante con su demanda, el Tribunal con fecha 22 de Julio de 2013, a fs. 42, citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que en atención a los documentos que constan en autos fs. 23 a 40, resultan suficientes para formar convicción a fin de resolver la asignación del nombre de dominio en disputa, no se ha recibido la causa a prueba en el ejercicio de la facultad establecida en este sentido a fs. 7 de autos.

SEGUNDO: Que conforme a la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres de dominio .CL (en adelante la Reglamentación"), y a lo que se dispone en el contrato suscrito entre los solicitante y Nic Chile, la competencia de este Tribunal se circunscribe a la resolución del conflicto suscitado por la solicitudes competitivas respecto del nombre de dominio

chilcat.cl. En consecuencia, la competencia de este Tribunal, en ningún caso, alcanzará las materias que hayan sido expresamente entregadas por la ley a tribunales ordinarios o especiales.

TERCERO: Que en consideración a lo recién expuesto, excede la competencia de este Tribunal, la resolución acerca de infracciones al derecho marcario o bien, la declaración de la existencia de un acto de competencia desleal. También excede su competencia, la existencia de infracciones al Código de Ética Publicitaria, toda vez que el organismo competente al efecto es el Consejo de Autorregulación y Ética Publicitaria, cuya resolución no es de carácter vinculante para la partes. Lo anterior, sin embargo, no significa desconocer lo dispuesto en los arts. 10 y 14 del Reglamento, sino que constituye únicamente un reconocimiento de las limitaciones que tiene este Tribunal para la evaluación de las causales dispuestas en los referidos artículos.

CUARTO: Que el primer solicitante, don Ricardo Mata no ha presentado argumentos que justifiquen su mejor derecho dentro del plazo dispuesto al efecto en el Acta de fijación del procedimiento, según consta a fs.7. Que en materia de disputa de asignación de nombres de dominio .CL rige de manera general el principio "*First come, first served*". Sin embargo, el uso comercial de estos nombres de dominio, unido a la imposibilidad técnica de distinguir entre dos de ellos idénticos, hace necesario considerar, en la asignación de un nombre en disputa, la legitimidad del derecho a usar el nombre disputado sobre una base distinta al citado principio.

QUINTO: Que al efecto, y conforme a lo dispuesto en el art. 14 de la Reglamentación, en la solicitud de asignación de un nombre de dominio no deberán contrariarse 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, siendo de responsabilidad del solicitante dar cumplimiento cabal a estas normas.

SEXTO: Ahora bien, en el caso de solicitudes competitivas, la aplicación del principio "*First come, first served"*, implica que la inactividad del primer solicitante no redundará necesariamente en la asignación del nombre disputado al segundo solicitante, pues el primero quien, por el solo hecho de solicitar en primer lugar la asignación del mismo, quien tiene mejor derecho a éste, recayendo sobre el segundo, la carga de probar la concurrencia de lo supuesto de hecho del art. 14 del Reglamento.

SEPTIMO: Que, sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, aún siendo el principio "*First come, first served*" el principio dominante en materias de asignación de nombres de dominio, no es un principio absoluto, debiendo ceder necesariamente frente a las consideraciones contenidas en el Art. 14 del Reglamento; este principio opera pues, cuando las partes actúan de buena fe y tienen legítimos intereses, que podrían ser considerados como equivalentes, lo que no ha ocurrido en la especie.

OCTAVO: Que a mayor abundamiento, el conflicto de autos, debe encuadrarse en la hipótesis de "logical choice", esto es, un conflicto fortuito surgido entre legítimos solicitantes, que se deriva más bien de la necesaria exclusividad de los nombres de dominio, condición técnica que los diferencia substancialmente de las marcas comerciales, en las que un signo distintivo idéntico puede subsistir sin colisionar, en la medida que sea inscrito en distintas clases. Pues bien, el otorgamiento del signo en conflicto al primer solicitante, innegablemente generará todo tipo de confusiones y errores en el mercado respecto de la procedencia empresarial del nombre de dominio en cuestión ya que este se vincularía a los nombres que ya tiene el segundo solicitante construidos en torno a las palabras "CAT" y "CATERPILLAR", y produciría su dilución marcaria.

NOVENO: Que, en atención a lo anterior, el segundo solicitante acreditó mediante impresión obtenida en www.inapi.cl, que da cuenta de sus diversos registros marcarios, ya enunciados y singularizados en la parte expositiva de este laudo. De esta prueba entonces, concluimos fehacientemente su legítimo interés en la asignación del nombre de dominio en disputa, toda vez que la solicitante es legítima titular de la marcas "CAT" y CATERPILLAR, que es similar parcialmente, con el nombre de dominio disputado, toda vez que está comprendido íntegramente en éste, solo que al nombre de dominio disputado se le antepuso la sílaba *CHIL*, y finalmente, que el nombre disputado podría asociarse a su marca, si fuere asignada al primer solicitante, lo que provocaría dilución de la misma.

DECIMO: En definitiva, el segundo solicitante ha demostrado tener un mejor derecho al nombre de dominio en disputa, por aplicación del *Criterio de la titularidad de marcas comerciales*, por la inserción de la marca comercial en el nombre de dominio y por la existencia de una cuasi identidad gráfica con su marca comercial.

DECIMO PRIMERO: Que la conclusión precedente, basada en razonamientos de prudencia y equidad, se adecua y resulta armónica además con los criterios de solución antes señalados. En efecto, no habiendo acreditado el primer solicitante ningún vínculo con el nombre de dominio litigio, no obstante haber tenido la oportunidad procesal para ello, mal podría este juez preferir su solicitud en desmedro de la del segundo solicitante, parte que sí ha acreditado oportunamente una estrecha relación entre sus marcas, especialmente la marca "CAT", con el nombre de dominio disputa, "CHILCAT.cl".-

Por estos fundamentos, y además lo dispuesto en los artículos 222 del Código Orgánico de Tribunales, 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, y en el Anexo 1° del Procedimiento de Mediación y Arbitraje contenido en la Reglamentación para el Funcionamiento del sistema de Nombres de Dominio .CL, y conforme asimismo a los principios de mejor derecho o legitimación, y a la prudencia y equidad,

SE RESUELVE:

Asígnese el nombre de dominio "**chilcat.cl**" al segundo solicitante, CATERPILLAR, INC. (ASESORIAS INMOBILIARIAS Y LEGALES LTDA.) Rut 78.135.010-9

Que no se condena en costas al primer solicitante.

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.