REPUESTOSCATERPILLAR.CL

Santiago, 09 de Marzo de 2012.-

VISTOS:

I. PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- Compromiso.

Que con fecha 18 de Julio de 2011, fue entregada al Juez Arbitro la carpeta Oficio NIC OF14600, denominada "Arbitraje dominio repuestoscaterpillar.cl", en la cual, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del "Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje" del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, se comunicó al suscrito su designación como Arbitro Arbitrador para resolver el conflicto surgido en relación con la inscripción del referido nombre de dominio. Dicha designación también fue notificada al Juez Árbitro vía e-mail con esa misma fecha. Lo anterior consta de fs. 1 a 4 del expediente arbitral.

Que por carta de fecha 22 de Julio de 2011 dirigida a NIC Chile, atención doña Margarita Valdés Cortés, directora legal y comercial de NIC Chile, el suscrito manifestó su disposición y aceptación del cargo de Arbitro Arbitrador, y juró desempeñarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible. Asimismo, y por medio de dicha carta el Juez Arbitro citó a las partes a una audiencia de conciliación y fijación de procedimiento para el día Viernes 29 de Julio del año 2011, a las 17:15 horas, en calle Agustinas Nº 1.291, piso 3, Oficina C, Comuna de Santiago, Región Metropolitana. La citada carta y resolución rola a fs.5 del expediente arbitral, y los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por carta certificada de la misma a las partes, rolan de fs. 7 a fs. 8 de estos autos arbitrales.

I.2.- Partes de este juicio arbitral.

Son partes en este proceso arbitral: **PATRICIO TOMAS DE ARCOS SAEZ,** cédula nacional de identidad número 5.017.451-4, domiciliado en Av. Américo Vespucio Sur Nº 1787, Depto. 134, comuna y ciudad de Santiago, teléfono 2-4691513, e-mail: patricio@usaencargo.com, quién para efectos de este procedimiento tendrá el carácter de demandado y **CATERPILLAR INC Rep. SARGENT & KRAHN (WEEKMARK EDICIONES Y SERVICIOS LIMITADA),** RUT Nº 78.061.840-K, con domicilio para estos efectos en Av. Andrés Bello 2711, piso 19, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, Teléfono: 3683500, e-mail: cadmin@weekmark.cl, ctecnico@weekmark.cl, dominios@sargent.cl, jmora@sargent.cl, jjuarez@sargent.cl, y sargent@sargent.cl quién para efectos de este procedimiento tendrá el carácter de demandante.

I.3.- Comparendo de conciliación y fijación de procedimiento.

Con fecha 29 de Julio del año 2011, siendo las 17:30 horas, se llevó a efecto el comparendo de conciliación decretado en estos autos arbitrales, con la asistencia del segundo solicitante Caterpillar INC. representada por José Ignacio Juárez Hermosilla de Sargent & Krahn y del Juez Árbitro don Felipe Barros Tocornal. No asistió el primer solicitante. En dicho comparendo, se acordó el procedimiento al cual se sujetaría el juicio arbitral. Se efectuó llamado a conciliación, la que no se produce. Asimismo, se tuvo por notificadas expresamente al segundo solicitante de todas las resoluciones dictadas en el expediente hasta la fecha del referido comparendo de conciliación. La citada acta de comparendo rola de fs. 9 a fs. 14 del expediente arbitral.

I.4.- Período de discusión.

I.4.1.- Demanda: De fs. 16 a fs. 27 de estos autos arbitrales se encuentra la demanda que Caterpillar INC. a través de su apoderado María Luisa Valdés Steeves de Sargent & Krahn presentó en contra de Patricio Tomas de Arcos Sáez, con el objeto que la asignación del nombre de dominio **"repuestoscaterpillar.cl**" recaiga en su favor, conforme a los argumentos en que se funda la demanda, y que dice relación, entre otros, con los siguientes antecedentes de hecho, disposiciones del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio.CL y normas de derecho:

- Caterpillar INC. 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 turbinas. En la actualidad, Caterpillar se posiciona como el fabricante más grande del mundo de 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. Cabe destacar que desde sus inicios, el actor, así como sus productos y servicios han sido reconocidas por el signo Caterpillar, tanto en el mercado real como en Internet.

- Agrega el actor que cuenta con varias marcas comerciales como parte de la estrategia de diferenciarse en el mercado y proteger sus inversiones, las que se encuentran debidamente registradas ante el Inapi, entre las que se encuentran la familia de marcas "Caterpillar" (reproducida en el nombre de dominio en disputa), signo del actor, por el que es reconocido a nivel mundial. Dichas marcas son: **Marca "Caterpillar",** registros números 877.318; 685.328; 685.329; 852.767; 919.073; 870.958; 636.728; 629.067; 715.100; 782.180; 880.260; 899.730; 875.164; 808.878; 803.771; 869.063; 827.607; 846.817; 880.118 y 923.900, para distinguir productos y servicios de las de la clases 7; 12; 8; 25; 35; 37; 25; 7, 9 y 12; 12; 25; 35, 36, 37, 39 y 42; 42; 39; 14; 9; 9; 4 y 9; 37 y 39; 36, 37, 39 y 42 y; 35, respectivamente.

- Expone luego el demandante que como es lógico, ha protegido su **marca Caterpillar** en el extranjero, mencionando a título ejemplar, entre otros: i) Marca “Caterpillar”, registro número 3165185, mixta, para productos de la clase 4, en Estados Unidos; ii) Marca “Caterpillar”, registro Nº TMDA 17712, para productos, en Canadá; iii) Marca “Caterpillar”, registro Nº 005029046, mixta, para distinguir productos en las clases 1,2,4,6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 31, 34 y servicios en las clases 35 a la 42, en la Unión Europea; iv) Marca “Caterpillar”, registro nº 002593700, denominativa, para productos en clase 7, para Brasil.

- El demandante menciona que es dueño de la marca “Caterpillar”, expresión sobre la que se funda el nombre de dominio en disputa, siendo dueño de una familia de marcas comerciales formadas sobre el término “Caterpillar” y sus derivaciones, las que, como ya señalamos, distinguen a la empresa y sus productos de maquinaria pesada, así como los repuestos de los mismos. En síntesis, señala, la expresión “Caterpillar” corresponde a una marca creada y utilizada profusamente por el actor, por lo que su uso no autorizado por parte de un tercero, le causará un grave perjuicio.

- A su vez, agrega el actor, se debe considerar que éste ya cuenta con un nombre de dominio idéntico al dominio de autos en extensión **.com**, esto es, **“repuestoscaterpillar.com”.** Adicionalmente, se debe considerar que el demandante cuenta con los siguientes **nombres de dominio** estructurados en base a la voz “Caterpillar”: Caterpillar.cl, Caterpillar.com, maquinariascaterpillar.cl, siendo estos nombres de dominio una muestra más del mejor derecho del actor sobre el nombre de dominio en disputa, toda vez que demuestra la utilización efectiva de la expresión “Caterpillar”, para distinguir los productos y servicios del actor en el mercado en Internet. Luego agrega que en este sentido, parece claro que cualquier usuario de Internet o consumidor enfrentado a este dominio lo asociará inmediatamente a Caterpillar INC., especialmente considerando que el demandante ya es titular de un nombre de dominio idéntico en extensión .com.

- A continuación, el actor señala que como puede apreciarse fácilmente, el primer solicitante del nombre de dominio en disputa, se limitó a tomar la expresión Caterpillar, marca registrada, nombre de dominio y razón social del demandante, por la que el actor es ampliamente reconocido a nivel mundial en el mercado de la maquinaria pesada, anteponiendo la expresión “repuestos”, la que no permite distinguir el dominio solicitado del actor, sino que por el contrario, induce a error y confusión a los usuarios que lógicamente creerán que en este sitio web, Caterpillar.inc., ofrece los repuestos para sus máquinas, o bien que el mismo se encuentra autorizado a un tercero, para su uso, siendo que en los hechos, el actor no ha autorizado al demandado para usar su marca, ni mucho menos para registrarla como nombre de dominio.

- Menciona el actor como criterios aplicables para la resolución del presente conflicto: **a) la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio**, señalando que el actor es titular de una familia de marcas para la expresión “Caterpillar”, que son efectiva y profusamente utilizadas en el mercado e Internet, reiterando que el propósito de los nombres de dominio es la identificación adecuada de su titular y como lógica consecuencia, de los productos y servicios que se transan en el mercado virtual de la red Internet, mismo objetivo final de una marca comercial, esto es,

la distinción por medio de un signo distintivo del origen y calidad de los bienes y servicios que se transan en el mercado real, teoría respaldada por la normativa de ICANN, la OMPI y el Reglamento NIC Chile; **b) creación intelectual del Signo:** expone el actor que es el legítimo creador del signo "Caterpillar", a contar del año 1925, fecha de la compañía homónima, resultando a su juicio de toda lógica y justicia que quién ha creado una denominación pueda ampararla y protegerla de terceros que se pretenden aprovechar de ella; **c) criterio de la notoriedad del Signo Pedido**, señalando que esta teoría postula que el titular de un nombre de dominio debe ser la parte que les ha conferido fama, notoriedad y prestigio, agregando que es evidente que la aplicación de este criterio obliga a concluir que el actor tiene el mejor derecho sobre el nombre de dominio "repuestoscaterpillar.cl", toda vez que el signo "Caterpillar" sobre el que se estructura dicho nombre de dominio, identifica a la reconocida empresa Caterpillar Inc., quien es la parte que le ha conferido fama y prestigio a nivel mundial a la denominación Caterpillar, a tal nivel que la incorporación de una expresión como "repuestos" a dicha marca sólo contribuye a aumentar el gran potencial de confusión entre los usuarios de Internet, los que creerán lógica y razonablemente que este dominio pertenece al actor y que en él se ofrecen sus repuestos; **d) Criterio del mejor derecho por el uso empresarial legítimo,** señalando que el demandante efectiva y realmente utiliza el término "Caterpillar", por lo que los usuarios de Internet ya identifican y asocian dicha expresión con el actor; **e) Uso efectivo en Internet de signo pedido**, explicando que la expresión "Caterpillar" que identifica a los productos, servicios y es el nombre de la empresa del actor, se utiliza en Internet asociado exclusivamente a ella, agregando que en efecto, al ingresar por ejemplo al sitio www.caterpillar.com, se podrá apreciar que éste se encuentra activo y contiene abundante información respecto a los productos y repuestos para las maquinarias ofrecidas por el demandante; **f) Criterio de la identidad**, señalando que corresponde asignar el nombre de dominio en conflicto a la persona o entidad cuya marca, nombre u otro derecho o interés pertinente sea idéntico o muy similar al mismo, lo que en este caso lleva a asignar el dominio en disputa al actor.

- Luego de invocar cierta normas que el actor considera aplicables del Convenio de París, concluye que teniendo en cuenta que los nombres de dominio son la herramienta que permitirá continuar con el creciente y explosivo desarrollo de Internet, mientras constituyan el fiel reflejo de cada uno de los usuarios de dicha red, la asignación del dominio "repuestoscaterpillar.cl" al demandado de autos, constituiría una causal de error y confusión en el público usuario y consumidor, agregando que dicho efecto no se condice con el espíritu de la normativa marcaria vigente, los criterios propugnados por la ICANN, la OMPI, la reglamentación de NIC Chile y los Tratados Internacionales sobre derechos de propiedad industrial y competencia desleal ratificados por Chile, para finalizar exponiendo que las evidentes ventajas y favorables proyecciones del comercio electrónico en lo sucesivo, obligan a concluir que la asignación del dominio de autos es fundamental para los intereses del actor.

I.4.2.- Traslado y trámite evacuado en rebeldía: A fs. 158 de autos figura la resolución que provee el escrito de demanda, y por la cual se confirió traslado a la demandada por el término de diez días hábiles y se tuvo por acompañados los documentos con citación de la contraria. Los comprobantes de las notificaciones de dicha resolución a las partes por correo electrónico y al demandado por carta certificada rolan a fs.159 y fs.160 de estos autos arbitrales, respectivamente. Por resolución de fecha 20 de Septiembre de 2011, se tuvo por evacuado en rebeldía de la parte demandada, el traslado que le fuera conferido a fs. 158 de estos autos arbitrales. Los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por correo certificado de dicha resolución a las partes, rolan a fs. 163 y 164 de autos.

I.5.- Prueba

I.5.1.- Interlocutoria de Prueba: Esta resolución dictada con fecha 20 de Septiembre de 2011, recibió la causa a prueba por el término de ocho días hábiles, y fijó como hecho sustancial, pertinente y controvertido el siguiente: **-** Efectividad de tener el actor mejor derecho para ser titular del nombre de dominio "**repuestoscaterpillar.cl**".- La interlocutoria de prueba fue notificada a las partes por correo certificado según comprobantes que rolan a fs. 163 y a fs. 164 de autos.

I.5.2.- Prueba documental: Parte demandante.- La parte demandante acompañó, con citación, en su demanda, los siguientes documentos no objetados por la contraria: **1.-** Copias simples de los registros ante el INAPI, de la marca **"Caterpillar",** registros números 877.318; 685.328; 685.329; 852.767; 919.073; 870.958; 636.728; 629.067; 715.100; 782.180; 880.260; 899.730; 875.164; 808.878; 803.771; 869.063; 827.607; 846.817; 880.118 y 923.900, para distinguir productos y servicios de las de la clases 7; 12; 8; 25; 35; 37; 25; 7, 9 y 12; 12; 25; 35, 36, 37, 39 y 42; 42; 39; 14; 9; 9; 4 y 9; 37 y 39; 36, 37, 39 y 42 y; 35, respectivamente; **2º** Copia simple del registro de la marca "Caterpillar", número 3165185, mixta, para productos de la clase 4, en Estados Unidos; **3º** Copia simple del registro de la marca "Caterpillar", Número TMDA 17712, para productos, en Canadá; **4º** Copia simple del registro de la marca "Caterpillar", número 005029046, mixta, para distinguir productos en las clases 1,2,4,6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 31, 34 y servicios en las clases 35 a la 42, en la Unión Europea; 5º Copia simple del registro de la marca "Caterpillar", número 002593700, denominativa, para productos en clase 7, en Brasil; **5º** Impresiones de la página de NIC CHILE respecto al registro por los nombres de dominio caterpillar.cl y maquinariascaterpillar.cl; **6º** Impresiones de la página www.register.com respecto del registro de los nombres de dominio repuestoscaterpillar.com y caterpillar.com; **7º** Impresiones del sitio web www.caterpillar.com; **8º** Impresión del sitio web www.wikipedia.org respecto del término "caterpillar"; **9º** Impresión de la página de www.google.com con los resultados de búsquedas de la expresión "caterpillar"; **10º** Impresión del sitio web www.latinamerica.cat.com, en el que se menciona a Caterpillar INC; **11º** Impresión del sitio web www.laeconomía.com en el que se menciona a Caterpillar INC; **12º** Copias simples de los fallos por los nombres de dominio easyservice.cl, promain.cl y viñasdelmaipo.cl.

I.5.3.- <u>Prueba documental:</u> Parte demandada.- La parte demandada no rindió prueba documental.

I.6.- <u>Observaciones a la prueba:</u> El demandante, a fojas 165, formuló las siguientes observaciones a la prueba:

- Señala que una solicitud de nombre de dominio contraría derechos válidamente adquiridos cuando mediante la misma se perturba, afecta o perjudica un derecho adquirido, sobre un nombre, marca comercial u otra designación o signo distintivo, por estar reproducido, incluido o aludido en el nombre de dominio disputado de manera que estos sean confundibles. Y con toda razón, si el solicitante no acredita a su vez derechos o intereses legítimos pertinentes.

- Agrega luego que en la especie, el primer solicitante no ha demostrado derecho ni interés legítimo alguno en un nombre, marca u otra designación o signo distintivo, preexistente a su solicitud para el nombre de dominio en conflicto, que esté reproducido, incluido o aludido en aquel, mencionando luego que todo el procedimiento hasta la fecha se ha llevado a cabo en rebeldía del primer solicitante, toda vez que éste último no compareció a la audiencia de conciliación y fijación de bases así como tampoco presentó demanda, no obstante haber sido debidamente emplazada y notificada al efecto.

I.7.- <u>Medidas para mejor resolver y citación para oír sentencia.</u>

Por resolución de fecha 14 de Octubre de 2011, y atendido que se encontraba vencido el plazo para formular observaciones a la prueba rendida, se citó a las partes para oír sentencia. El tribunal no decretó medidas para mejor resolver. La referida resolución rola a fs. 167 del expediente arbitral. El comprobante de la notificación por correo electrónico a las partes de dicha resolución rola a fs. 168 de estos autos arbitrales.

II. PARTE CONSIDERATIVA

PRIMERO: Que atendida la naturaleza del conflicto de autos, esto es, por pluralidad de solicitudes y no por revocación, este juicio arbitral ha tenido por objeto, determinar el mejor derecho que tendrían los solicitantes (partes) para ser titulares del nombre de dominio “repuestoscaterpillar.cl”.

SEGUNDO: Que en este proceso arbitral, **PATRICIO TOMAS DE ARCOS SAEZ,** ha tenido el carácter de demandado y **CATERPILLAR INC Rep. SARGENT & KRAHN (WEEKMARK EDICIONES Y SERVICIOS LIMITADA)** ha tenido el carácter de parte demandante. Que consecuentemente con lo anterior, ha correspondido a la demandante probar su mejor derecho para ser titular del nombre de dominio en disputa, y a la parte demandada desvirtuar lo anterior o probar que sus derechos son de mayor jerarquía que los de su contraparte.

TERCERO: Que el actor ha esgrimido en su demanda, como fundamentos esenciales de la misma, entre otros, que: **1º** Caterpillar INC. 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 turbinas. En la actualidad, Caterpillar se posiciona como el fabricante más grande del mundo de 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. Cabe destacar que desde sus inicios, el actor, así como sus productos y servicios han sido reconocidas por el signo Caterpillar, tanto en el mercado real como en Internet; **2º** Cuenta con varias marcas comerciales como parte de la estrategia de diferenciarse en el mercado y proteger sus inversiones, las que se encuentran debidamente registradas ante el Inapi, entre las que se encuentran la familia de marcas "Caterpillar" (reproducida en el nombre de dominio en disputa), signo del actor, por el que es reconocido a nivel mundial. Dichas marcas son: **Marca "Caterpillar",** registros números 877.318; 685.328; 685.329; 852.767; 919.073; 870.958; 636.728; 629.067; 715.100; 782.180; 880.260; 899.730; 875.164; 808.878; 803.771; 869.063; 827.607; 846.817; 880.118 y 923.900, para distinguir productos y servicios de las de la clases 7; 12; 8; 25; 35; 37; 25; 7, 9 y 12; 12; 25; 35, 36, 37, 39 y 42; 42; 39; 14; 9; 9; 4 y 9; 37 y 39; 36, 37, 39 y 42 y; 35, respectivamente; **3º** Ha protegido su **marca Caterpillar** en el extranjero, mencionando a título ejemplar, entre otros: i) Marca "Caterpillar", registro número 3165185, mixta, para productos de la clase 4, en Estados Unidos; ii) Marca "Caterpillar", registro Nº TMDA 17712, para productos, en Canadá; iii) Marca "Caterpillar", registro Nº 005029046, mixta, para distinguir productos en las clases 1,2,4,6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 31, 34 y servicios en las clases 35 a la 42, en la Unión Europea; iv) Marca "Caterpillar", registro nº 002593700, denominativa, para productos en clase 7, para Brasil; **4º** Es dueño de la marca "Caterpillar", expresión sobre la que se funda el nombre de dominio en disputa, siendo dueño de una familia de marcas comerciales formadas sobre el término "Caterpillar" y sus derivaciones, las que, como ya señalamos, distinguen a la empresa y sus productos de maquinaria pesada, así como los repuestos de los mismos. En síntesis, señala, la expresión "Caterpillar" corresponde a una marca creada y utilizada profusamente por el actor, por lo que su uso no autorizado por parte de un tercero, le causará un grave perjuicio; **5º** Se debe considerar que éste ya cuenta con un nombre de dominio idéntico al dominio de autos en extensión **.com**, esto es, **"repuestoscaterpillar.com".** Adicionalmente, se debe considerar que el demandante cuenta con los siguientes **nombres de dominio** estructurados en base a la voz "Caterpillar": Caterpillar.cl, Caterpillar.com, maquinariascaterpillar.cl, siendo estos nombres de dominio una muestra más del mejor derecho del actor sobre el nombre de dominio en disputa, toda vez que demuestra la utilización efectiva de la expresión "Caterpillar", para distinguir los productos y servicios del actor en el mercado en Internet. Luego agrega que en este sentido, parece claro que cualquier usuario de Internet o consumidor enfrentado a este dominio lo asociará inmediatamente a Caterpillar INC., especialmente considerando que el demandante ya es titular de un nombre de dominio idéntico en extensión.com; **6º** El primer solicitante del nombre de dominio en disputa, se limitó a tomar la expresión Caterpillar, marca registrada, nombre de dominio y razón social del demandante, por la que el actor es ampliamente

reconocido a nivel mundial en el mercado de la maquinaria pesada, anteponiendo la expresión “repuestos”, la que no permite distinguir el dominio solicitado del actor, sino que por el contrario, induce a error y confusión a los usuarios que lógicamente creerán que en este sitio web, Caterpillar.inc., ofrece los repuestos para sus máquinas, o bien que el mismo se encuentra autorizado a un tercero, para su uso, siendo que en los hechos, el actor no ha autorizado al demandado para usar su marca, ni mucho menos para registrarla como nombre de dominio; **7º** Son aplicables los siguientes criterios para la resolución del presente conflicto: a) la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio; b) creación intelectual del Signo; c) criterio de la notoriedad del Signo Pedido; d) Criterio del mejor derecho por el uso empresarial legítimo; e) Uso efectivo en Internet de signo pedido y f) Criterio de la identidad; **8º** Teniendo en cuenta que los nombres de dominio son la herramienta que permitirá continuar con el creciente y explosivo desarrollo de Internet, mientras constituyan el fiel reflejo de cada uno de los usuarios de dicha red, la asignación del dominio “repuestoscaterpillar.cl” al demandado de autos, constituiría una causal de error y confusión en el público usuario y consumidor, agregando que dicho efecto no se condice con el espíritu de la normativa marcaria vigente, los criterios propugnados por la ICANN, la OMPI, la reglamentación de NIC Chile y los Tratados Internacionales sobre derechos de propiedad industrial y competencia desleal ratificados por Chile, para finalizar exponiendo que las evidentes ventajas y favorables proyecciones del comercio electrónico en lo sucesivo, obligan a concluir que la asignación del dominio de autos es fundamental para los intereses del actor.

CUARTO: Que la parte demandante acompañó documentos probatorios en estos autos, no objetados por la contraria, según se detallan en el punto I.5.2 de la parte expositiva de este fallo, que debidamente ponderados, acreditan a juicio de este sentenciador: **i)** que el actor es titular de la marca comercial “CATERPILLAR” en Chile y el extranjero, y de otras marcas que contienen dicha expresión; **ii)** que el actor es titular de nombres de dominio en Chile y el extranjero que contienen la expresión “CATERPILLAR”; **iii)** que la marca “CATERPILLAR” es una expresión que goza de fama y notoriedad.

QUINTO: Que en este juicio arbitral, la parte demandada no contestó la demanda ni presentó escrito alguno, como tampoco acompañó prueba de ninguna especie tendiente a desvirtuar la prueba rendida por el actor o a probar que sus derechos son de mayor valor que los de su contraparte. Que si bien es cierto en nuestro ordenamiento jurídico la buena fe se presume y el silencio del demandado se mira como negación o rechazo de lo expuesto por el actor, todo proceso requiere necesariamente la intervención del demandado para los fines señalados precedentemente, cuando el actor ha rendido prueba que respalda el derecho o interés invocado. La pasividad del actor en este proceso, impide que se pueda aplicar el principio del “First come, First served”, ya que su aplicación se da generalmente en aquellos procesos en que ambas partes no acreditan derecho o interés alguno o bien cuando ambas partes acreditan derechos o intereses de igual valor o que merecen igual protección jurídica.

SEXTO: Que la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio .CL establece en su cláusula Sexta que “6. Por el hecho de solicitar la inscripción de un nombre de dominio bajo el Dominio CL, se entiende que el solicitante... - acepta expresamente, suscribe y se compromete a acatar y regirse por todas las normas contenidas en el presente documento, sin reserva de ninguna especie.”. Que asimismo, la citada Reglamentación dispone expresamente en su cláusula Décimo Cuarta que “14. Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros.”.

SÉPTIMO: Que de acuerdo con los fundamentos expuestos y consideraciones precedentes, y en especial, la rebeldía de la parte demandada, este Juez Arbitro puede concluir que la sociedad **CATERPILLAR INC Rep. SARGENT & KRAHN (WEEKMARK EDICIONES Y SERVICIOS LIMITADA)** tiene un mejor derecho para ser titular del nombre de dominio “repuestoscaterpillar.cl”, por cuanto es titular de la marca comercial “CATERPILLAR”, en Chile y el extranjero para distinguir productos y servicios de diversas clases, la que goza de fama y notoriedad en el mundo entero.

III. PARTE RESOLUTIVA

Que de acuerdo con lo expuesto en las partes expositiva y considerativa precedentes, lo que disponen los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, el Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL de NIC Chile y su Anexo I, los principios de prudencia y equidad, y las disposiciones de nuestro ordenamiento jurídico, SE RESUELVE:

1.- Asígnese el nombre de dominio “repuestoscaterpillar.cl” a la sociedad **CATERPILLAR INC Rep. SARGENT & KRAHN (WEEKMARK EDICIONES Y SERVICIOS LIMITADA),** RUT Nº 78.061.840-k**.**

2.- Que en uso de las facultades propias del Juez Arbitro, se estima pertinente no condenar a la parte demandada en costas, y en cuanto a las del arbitraje, serán pagadas conforme a los acuerdos ya adoptados sobre el particular; y

3.- Notifíquese esta sentencia definitiva a las partes por correo certificado y correo electrónico y remítase el expediente a NIC Chile.

Sentencia pronunciada por el Juez Arbitro Arbitrador don Felipe Barros Tocornal.

La presente resolución es autorizada por los testigos doña Joanna Rojas Negrete, cédula nacional de identidad Nº 13.771.745-k y don Diego Vera Santa María, cédula nacional de identidad Nº 9.977.367-7, ambos domiciliados en calle Agustinas Nº1291, piso 3, oficina C, Santiago.

Joanna Rojas Negrete Diego Vera Santa María