

Juan Agustín Castellón Munita
Juez Árbitro

Sentencia definitiva

Juicio por nombre de dominio proyectoscat.cl

ROL N° 22.949-2018

Santiago, 30 de agosto de 2018

VISTOS:

PRIMERO: Que con fecha 24 de mayo de 2018, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), notificó al suscrito de su designación como Árbitro en el conflicto trabado por la demanda de revocación del nombre de dominio “proyectoscat.cl”, Expediente rol N° 22.949-2018.

SEGUNDO: Que son partes en dicho conflicto, como titular, TELCO CHILE EIRL, y como revocante, CATERPILLAR INC.

TERCERO: Que con fecha 24 de mayo de 2018, el suscrito aceptó el cargo para el conflicto por el nombre de dominio proyectoscat.cl, y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible.

CUARTO: Que con fecha 15 de junio de 2018 se dio inicio al período de demanda, y con fecha 20 de junio de 2018 la revocante, CATERPILLAR INC., dedujo demanda de revocación temprana, en la que manifestó tener un interés preferente al nombre de dominio en controversia, argumentando que Caterpillar Inc. (también conocido a nivel mundial por su abreviación como “CAT”) es una Corporación de Estados Unidos, fundada en el año 1925. Que inicialmente su negocio se limitaba a la fabricación de maquinarias para la construcción y equipos de minería, motores diésel y de gas natural, de turbinas de gas industriales y de locomotoras diésel-eléctricas, llegando a transformarse, en el año 2011,

Juan Agustín Castellón Munita
Juez Árbitro

en el fabricante más importante de estos productos a nivel mundial. Que Caterpillar Inc. es el legítimo creador y dueño de la marca “CAT”, la cual se encuentra registrada en Chile en diversas clases, para distinguir productos y servicios del más amplio espectro. Que es un hecho de la causa que “CAT” es una marca altamente reconocida y respetada por el público a nivel mundial y, por cierto, también en Chile. Que la parte actualmente es el fabricante más grande del mundo de maquinaria para la construcción y equipamiento para la minería, así como de diversas máquinas relacionadas con lo anterior. Que es por estas razones que la marca “CAT” es naturalmente vinculada por los consumidores a la parte Caterpillar Inc., por lo que el público consumidor relaciona con éste cualquier signo que incluya la famosa expresión CAT empleada para referirse a dicha corporación. Que la parte es titular de una serie de registros marcarios tanto en Chile como en el mundo entero para la expresión CAT, los cuales forman una gran familia de marcas, destacando entre los registros chilenos, a modo referencial, los siguientes: 1) Registro N° 827.608, CAT, mixta, en clase 4 y 9; 2) Registro N° 869.064, CAT, mixta, en clase 9; 3) Registro N° 1.030.353, CAT, palabra, en clase 25; 4) Registro N° 913.353, CAT, mixta, en clase 37; 5) Registro N° 907.997, CAT, palabra, en clase 18; 6) Registro N° 907.996, CAT, mixta, en clase 14; 7) Registro N° 907.995, CAT, mixta, en clase 14; 8) Registro N° 891.864, CAT, mixta, en clase 36; 9) Registro N° 876.013, CAT, palabra, en clase 42; 10) Registro N° 875.239, CAT, mixta, en clase 25; 11) Registro N° 875.165, CAT, palabra, en clase 7; 12) Registro N° 875.163, CAT, mixta, en clase 42; 13) Registro N° 874.330, CAT, mixta, en clase 7 y 12; 14) Registro N° 870.957, CAT, mixta, en clase 37; 15) Registro N° 915.551, CAT, mixta, en clase 35; 16) Registro N° 195.552, CAT, palabra, en clase 35; 17) Registro N° 836.234, CAT, palabra, en clase 39; 18) Registro N° 836.235, CAT, mixta, en clase 39; 19) Registro N° 878.328, CAT, mixta, en clase 36, 37 y 42; 20) Registro N° 808.987, CAT, palabra, en clase 14; 21) Registro N° 782.181, CAT, palabra, en clase 25; 22) Registro N° 1.165.940, CAT, mixta, en clase 12; 23) Registro N° 1.239.861, CAT, palabra, en clase 9; 24) Registro N° 878.320, CAT,

Juan Agustín Castellón Munita
Juez Árbitro

palabra, en clase 36, 37 y 42; 25) Registro N° 1.214.513, CAT, (mixta), para establecimiento comercial en clases 9, 14, 18, 25 y 28. Que, además de lo anterior, la parte cuenta, a través de sus filiales, con varios nombres de dominio tanto en la extensión “.cl” como en la extensión “.com”, los cuales se conforman en base a su marca registrada “CAT” , siendo del caso señalar, a modo referencial y no taxativo, los siguientes: 1) cat.cl; 2) cat-chile.cl; 3) caterpillar.cl; 4) catstore.cl; 5) shopcaterpillar.cl; 6) chilcat.cl; 7) catcrane.cl; 8) catwalk.cl; 9) mcmincat.cl; 10) celularescat.cl; 11) catphones.com; 12) catphones.cl; 13) cat.com; 14) copycat.cl; 15) fit-cat.cl; 16) geocat.cl. Que la existencia de las antedichas marcas y nombres de dominio dan cuenta de años de arduo trabajo e inversión financiera por parte de la parte para el posicionamiento de su marca “CAT” por la cual Caterpillar Inc. es ampliamente conocida. Que, así, “CAT” es ampliamente utilizada para distinguir e identificar múltiples servicios y productos en el mercado real y en internet, hecho notorio y públicamente conocido nacional e internacionalmente, por lo que resulta natural y obvio que todos los usuarios de Internet, así como el público en general identifiquen a la parte, Caterpillar Inc., a través de dicha expresión. Que lo anterior es una muestra del mejor derecho que asiste a la parte respecto del nombre de dominio en disputa, puesto que una de sus marcas principales, “CAT”, la cual goza de fama y notoriedad, se encuentra incluida íntegramente en el nombre de dominio en conflicto, pudiendo inducir a riesgo de error y confusión al público consumidor, y aparejando un significativo perjuicio a la parte. Invoca el artículo 19 bis D de la Ley 19.039. Que la expresión “CAT” es una marca registrada, promocionada y profusamente utilizada por la parte tanto en Chile como en el extranjero, lo que ha sido ventajosamente utilizado por Servicios Informáticos Mauricio Alejandro Renney Araya EIRL en su nombre de dominio para lograr confusión entre los consumidores, ya que la demandada de autos procedió a solicitar como nombre de dominio la marca “CAT”, incorporando únicamente la expresión “proyectos”, lo que claramente no le otorga distintividad suficiente al dominio en conflicto respecto de los nombres de dominio de la parte y sus marcas

Juan Agustín Castellón Munita
Juez Árbitro

ampliamente registradas, pues perfectamente “PROYECTOSCAT” podría ser producto o servicio de la parte Caterpillar Inc., asociado, por ejemplo, a proyectos mineros, de construcción u otros ligados al rubro, áreas en las que Caterpillar se desarrolla y tiene un importante renombre. Que, de esta forma, el nombre de dominio solicitado “proyectoscat.cl”, es confundiblemente similar a los nombres de dominio y marcas comerciales ya señaladas que son de propiedad de la parte. Que el demandado de autos se limitó a tomar la marca de la parte CAT y a adicionarle la expresión no distintiva PROYECTOS, de manera que el nombre de dominio solicitado hace que se vincule en forma inmediata con la parte y sus productos y servicios, induciendo a error y confusión a los usuarios de Internet, ya que podrían creer que en la página encontrarán información relativa a los proyectos de Caterpillar Inc. Que la parte promociona y comercializa maquinaria para la explotación minera, siendo la empresa con mayor presencia en dicha área, por lo que la vinculación de la marca CAT con el rubro minero y construcción, desde una perspectiva del consumidor, resulta natural y obvia, al ser la marca con mayor presencia en este mercado. Que si bien el nombre de dominio solicitado “proyectoscat.cl” figura bajo el nombre de Servicios Informáticos Mauricio Alejandro Renney Araya EIRL, está vinculado a la firma Teck, la cual es una compañía dedicada a la explotación de proyectos mineros, tal como se evidencia en su página web. Que las imágenes de la página web teckchile.com derivan de un enlace presente en la página “proyectoscat.cl”, el cual redirige a la página web teckchile.com. Que, considerando que la empresa Teck está inmersa en el rubro de la minería y la explotación de minerales, no puede desconocerse el hecho de que este rubro es el de mayor presencia de la parte Caterpillar, por lo que la expresión solicitada induce a confusión por parte de los usuarios de Internet, los cuales podrían pensar que los servicios ofrecidos en dicha página web se encuentran vinculados a Caterpillar. Que la imagen de fondo de la página web de Teck es un camión minero marca CAT, por lo que el grado de confusión del que puede ser víctima el público es inmenso, siendo, por tanto, evidente que

Juan Agustín Castellón Munita
Juez Árbitro

proyectoscat.cl es confundible con la parte, sus marcas, productos y servicios, lo que implica un serio riesgo de error y confusión entre los usuarios de Internet. Que, sumado a lo anterior, la función básica de un nombre de dominio es identificar e individualizar correctamente a cada usuario de Internet, y que en caso de mantenerse la asignación a su actual titular, ello no se cumpliría, ya que es la parte quien presenta un interés preferente respecto de la expresión solicitada. Que resulta innegable la mala fe de parte del demandado de autos, al haber solicitado el registro de un nombre de dominio que incluye una expresión famosa y notoria como es CAT, por lo que es incuestionable que su nombre de dominio crea un riesgo de confusión latente con los dominios y marcas de propiedad de la parte. Que el hecho de que Teck se desenvuelva en el mismo rubro que CAT, permite asumir que resulta innegable que no se haya planteado la posibilidad de error y confusión con las marcas de la parte. Que es un hecho público y notorio que la marca CAT es una marca famosa y notoria en Chile, encontrándose registrada desde, a lo menos, 1982 (fecha de registro de marca N° 259.868), y se ha empleado profusamente en el mercado local, con una extensa penetración en diversos tipos de productos y con un vasto uso en los canales de distribución tradicional e internet, todo lo cual lleva a concluir que las posibilidades de confusión son aún mayores para los consumidores enfrentados al nombre de dominio proyectoscat.cl, quienes, razonablemente, asociarán el mismo a la parte, quien es: (a) titular de la marca CAT; (b) creadora de la expresión CAT como marca para distinguir diversos productos y servicios de los espectros más amplios; (c) titular de diversos nombres de dominio que incorporan la expresión CAT; (d) usuario efectivo de la expresión CAT respecto de diversos tipos de productos y servicios; (e) corresponde al nombre con el que es conocido habitualmente Caterpillar Inc. Que es manifiesto que la parte posee un interés preferente y un mejor derecho para la asignación de nombre de dominio en disputa, proyectoscat.cl., y asignar el nombre de dominio al demandado generará toda suerte de errores y confusiones entre los usuarios de Internet y el público consumidor en general. En mérito de lo

Juan Agustín Castellón Munita
Juez Árbitro

anterior, solicita se acoja su demanda y se le asigne el dominio en definitiva, con costas.

QUINTO: Que la revocante acompañó a su demanda la prueba documental conformada por: 1) Impreso de página web cat.com; 2) Impreso de página web de Finning.com; 3) Impreso de sitio web de Nic Chile; 4) Impreso de búsqueda en base de datos de Nic Chile; 5) Impreso de registro de dominio cat.com; 6) Impresos de registros marcarios; 7) Impreso del sitio web proyectoscat.cl.

SEXTO: Que con fecha 25 de junio de 2018 se dio inicio a la etapa de contestación de la demanda, y con fecha 05 de julio de 2018 se tuvo por contestada la demanda por el titular en los siguientes términos: Que tiene la calidad de titular del dominio debido a que fue adquirido para una mesa de trabajo sobre relaciones de empresa-comunidad en la comuna de Andacollo, la cual no tiene una personalidad jurídica o RUT propiamente tal. Que el dominio fue solicitado y adquirido con el fin de enlazarlo a un sistema de postulación de proyectos en línea, para la mesa de trabajo denominada “Comunidad Andacollina Teck” o con sus siglas (CAT). Que en esta mesa interviene la comunidad de Andacollo (mediante organizaciones sociales y territoriales) y Compañía Minera Teck Carmen de Andacollo. Que la compañía minera Teck Carmen de Andacollo se relaciona con la comunidad a través de tres principales mecanismos, los cuales son: Gestión Comunitaria, Proyectos de interacción comunitaria y Proyectos de la Comunidad Andacollina TECK. Que, hasta mediados del año 2017, la comunidad de Andacollo estaba Organizada en la MEPA (Mesa Ejecutiva por Andacollo), que era una de las instancias con la cual se relacionaba la compañía para implementar parte de su inversión comunitaria. Que en septiembre de 2017 se realizó un taller ampliado con las organizaciones de Andacollo para analizar el modelo de relacionamiento comunitario. Que, después de dos días de trabajo, se creó la organización Comunidad Andacollina Teck (CAT), la cual está integrada por 19 organizaciones que representan a más de 90% de la población de Andacollo. Que las organizaciones sociales que participan en la mesa son juntas de vecinos, clubes deportivos, clubes de adulto

Juan Agustín Castellón Munita
Juez Árbitro

mayor, organizaciones culturales, organizaciones sindicales, entre otras. Que este nombre fue elegido por la comunidad y ya se encuentra internalizado por todas las organizaciones comunales. Que uno de los aspectos más importantes del accionar de esta organización es la transferencia de recursos hacia la comunidad, y para ello la Mesa CAT tomó el acuerdo de presentar un fondo concursable de proyectos para todas las organizaciones sociales de Andacollo sin fines de lucro, y siendo coherentes con el nombre de la organización, se decidió llamar al concurso FONDO DE PROYECTOS CAT. Que reconoce el legítimo derecho de la solicitud de esta revocación; sin embargo, enfatiza (como representante del titular del dominio, y los intervinientes en la mesa de la comunidad Andacollina Teck), que no ha existido, no existe, ni tampoco está en el espíritu de este proyecto a futuro, la utilización del dominio con fines distintos al de ser una herramienta para que la comunidad de Andacollo postule los proyectos de las organizaciones sociales sin fines de lucro que la conforman y se informen de la ejecución de los que hayan sido financiados. Aclara que, en la demanda, se hace alusión y se adjuntan capturas de pantalla del sitio Web de Teck Chile, que solo es un enlace (link) de referencia en el sitio Web proyectoscat.cl. Sin embargo, no se adjunta ninguna captura de pantalla del sitio Web alojado bajo el dominio proyectoscat.cl, en donde queda claro el fin y el contenido del mismo. Recalca que tanto la creación de estos fondos concursables, como la elección del dominio, y todos los elementos de apoyo para el proceso de postulación a los fondos concursables de proyectos de la comunidad andacollina Teck, son consensuados en la mesa de trabajo denominada “Mesa CAT”, y el trabajo realizado por Servicios Informáticos Mauricio Renney Araya EIRL se limita a: (i) Soporte y asesoría técnica en informática; (ii) Desarrollo de la aplicación Web; (iii) Gestión de hosting y dominio. Que si bien la denominación CAT es una marca reconocida, está asociada a los vehículos, maquinarias, ropa, calzado y otros elementos que se venden bajo ella, pero también puede tener otros usos y significados, partiendo por definiciones básicas como que, traducida del inglés, significa “gato” y quizás pueda ser

Juan Agustín Castellón Munita
Juez Árbitro

utilizada en sitios Web relacionados a servicios o implementos para mascotas, o en este caso en particular, que son las iniciales de una mesa de trabajo comunitaria y no necesariamente deben estar relacionadas a los productos o servicios que ofrece Finning. Que capturas de pantalla del sitio Web de Nic Chile, al realizar búsquedas que comiencen, terminen o contengan la palabra CAT, permiten obtener resultados muy diversos, y la mayor parte de ellos no están registrados bajo Finning o alguna de sus figuras legales, y hace suponer que son sitios que pueden convivir sin problemas mientras no exista mala fe de por medio. Que la elección del dominio en cuestión (proyectoscat.cl), se hizo en base al nombre con el que se autodenominó la mesa de trabajo comunitaria, y buscando combinaciones que fuesen fáciles de recordar y asociar por los habitantes de la comuna, que están involucrados en las organizaciones sociales a las que está dirigida este programa. Que la herramienta Web desarrollada está orientada a organizaciones donde existen personas de distinto nivel social, distinta escolaridad y distintos rangos etarios, y por tanto, está diseñada y pensada, desde el dominio hasta el formulario de postulación, en ser una herramienta sencilla e intuitiva. Que fueron varios los dominios presentados a la “Mesa CAT”, y dentro de todos ellos, fue seleccionado proyectoscat.cl, el cual fue previamente verificado en el sitio Web de Nic Chile, y en donde, luego de utilizar la herramienta de búsqueda que dispone este sitio Web, se comprueba que el dominio no existe y es posible adquirirlo. Que, además de la gestión del hosting y dominio, Servicios Informáticos Mauricio Renney Araya EIRL desarrolla una plataforma Web denominada “Plataforma Postulación Proyectos CAT”, sistema desarrollado en ambiente ASP.NET, enlazada a una base de datos SQL con las siguientes características: páginas de acceso público informativas (Portada, solicitud de cuenta, preguntas frecuentes); páginas de acceso restringido, mediante el uso de cuenta de usuario, para postular al o a los proyectos; módulo de gestión de los proyectos postulados. Que, como se puede apreciar en el apartado de anexos, denominado (ANEXOS 02 – PLATAFORMA PROYECTOSCAT.CL), no existe ningún elemento relacionado con los rubros del demandante, o

Juan Agustín Castellón Munita
Juez Árbitro

imágenes relacionadas a su imagen corporativa, o elementos que puedan llevar a confundir a los visitantes del sitio Web. Que todo el sitio está desarrollado y construido bajo el concepto de ser una “plataforma de postulación de proyectos”, para la autodenominada “Mesa CAT” (Comunidad Andacollina Teck). Que no existe relación, ni mucho menos intención, de mal utilizar, asemejarse, apropiarse o sacar algún provecho de la marca de la cual es propietaria Finning. Que el sitio Web y el programa de postulación de proyectos ha sido difundido desde el mes de abril de 2018 por distintos medios digitales dentro de la comuna, lo cual se puede verificar en el apartado. Que al ver el sitio Web queda en evidencia que no existe mala fe respecto del uso o de la expresión, y el hecho de que exista un enlace a la página de Teck no es más que para apoyar y difundir el compromiso de la compañía con la comunidad de Andacollo, ya que es quien entrega los recursos para que la mesa disponga de ellos y adjudique los proyectos sociales que resulten merecedores del financiamiento. Que no es la intención, ni de los integrantes de la “Mesa CAT”, ni de los titulares del dominio, generar un conflicto mayor respecto de esta solicitud de revocación. Que, actualmente, el proceso de postulación se encuentra finalizado, y los proyectos que fueron cargados en la plataforma Web están siendo evaluados. Que existen más de 100 proyectos postulados (no todos objetos de admisibilidad), entre abril y mayo de 2018, que van desde iniciativas que buscan fomentar el deporte, implementación o mejoramiento de espacios físicos, programas de difusión o conservación cultural y patrimonial, etc. Indica el nombre de los proyectos que están siendo evaluados, ya que algunos son bastante descriptivos del fin de los mismos: Acondicionamiento físico y entrenamientos Club Deportivo Huracán; Techando nuestro patio; Implementando nuestra sede vecinal; Renovación de Infraestructura sede Vecinal; Registro y difusión del patrimonio arqueológico e histórico de la Sala Museográfica Yahuín; Ejecución y solución para vecinos de La Unión Comunal; Agüita caliente para adultos mayores de Casuto; Demolición y construcción para la casa de La Unión Comunal; Puesta en valor del sitio arqueológico con

Juan Agustín Castellón Munita
Juez Árbitro

representaciones rupestres; Cerro Los Fierros; Mejoramiento de la Infraestructura de la Junta de Vecinos N°5; Tercer Programa Integral de Desarrollo Cultural para Andacollo; Un Sueño al Futuro Un Nuevo Arco-Iris; Mejorar la calidad, acceso y seguridad de la atención a los usuarios de la comuna que asisten a sala de rehabilitación del hospital de Andacollo; Habilidadación de Muro de Contención Condominio Social Los Álamos; Hágase la luz, para un lindo amanecer; Caminata ecológica y cultural: conociendo los petroglifos; cultura participativa para los barrios; Escuela de Fútbol Formativa AFFA, A través del Deporte Formamos Personas; Apoyo al XXI Congreso Internacional de Aficionados a la Astronomía; Exposición Itinerante El lavador de Oro de Andacollo; camino al profesionalismo en Andacollo; Andacollo motoclub está de vuelta; Participando y jugando con las nuevas generaciones de Andacollinos; inclusion mode on; Adquisición de equipamiento e insumos para el Centro de Madres Herminia Guerra; Mejoramiento Subida Zig Zag, Barrio Bellavista, Andacollo; Creciendo en comunidad; Mobiliario para Junta de Vecinos N°5; 1er. Campeonato Internacional de Fútbol Femenino; Adquisición de maquinaria agrícola para el desarrollo de agricultura con aguas residuales urbanas; adquisición de mobiliario para sede social; Mejorando la Estructura de la sede CAM Viejos Amigos; Construcción sede social y cierre perimetral; Mejorando la vida de mis vecinos; Un Jardín Mundo de Amor para los Niños del Barrio Norte; diseño y construcción techado multicancha Chepiquilla; Reconstrucción Sede Club Deportivo Alianza, etapa II; Mejorando Nuestro Jardín; Ampliación y mejoramiento sede adulto mayor; Mobiliario de suelo, sombra e invernadero para el Colegio Nuestra Señora del Rosario; Construcción y Reparación sede social Centro de Madres Gabriela Mistral; Adquisición de un kit fotovoltaico para los hogares de los agricultores del sector los caletones; emprendiendo en comunidad; Andacollo Sporting se abre a la comunidad; Instalación de 40 Termos Solares para las familias de la Villa Martínez; Mejoramiento sede comunitaria Villa Martínez; Construcción de techumbre sede comunitaria Villa Martínez; implementación central comunicaciones

Juan Agustín Castellón Munita
Juez Árbitro

cuerpo de bomberos de Andacollo; una sede nuestro espacio; ampliación sede social; siete joyas sembrando arte y cultura andacollina; mejoramiento parque villa el trapiche recuperando sitio eriazó; mejorando y hermoseando mi sede; 16^a muestra regional de bandas de guerra escolares; instalación de termos solares (colector solar y calefón solar); mejoramiento y ampliación de sede vecinal (inclusiva); instalación de alarmas comunitarias; diseño de arquitectura e ingeniería paseo Los Carrera; adquisición de mobiliario para el desarrollo de artes manuales en el centro de madres Angélica Lobos; implementación uniforme banda escolar Carlos Condell; Asoc. de Fútbol Andacollo.

SEPTIMO: Que la primera solicitante acompañó documentos consistentes en: 1) Impreso resultados de búsquedas en .CL; 2) Impreso verificación de dominio proyectoscat.cl; 3) Impresos página web www.proyectoscat.cl; 4) Impresos página web www.elandacollino.cl; 5) Impresos de Facebook; 6) Impresos página web www.diarioeldia.cl; 7) Impresos página web www.revistatecnicosmineros.com; 8) Impreso página web www.andacolloconectado.cl.

OCTAVO: Que con fecha 30 de julio de 2018 se citó a las partes a oír sentencia.

NOVENO: Que con fecha 18 de agosto de 2018 se decretaron las medidas para mejor resolver de consulta en la red internet por la existencia de una página web para el dominio www.proyectoscat.cl, y de consulta en el buscador Google por la expresión “proyectoscat”, y sus componentes, pudiendo el árbitro consultar los vínculos y contenidos que esas diligencias arrojaran. En la práctica de las diligencias debía registrarse lo que se obtuviere con motivo de las mismas y acompañarse a los autos, con citación.

DECIMO: Que con fecha 21 de agosto de 2018 se llevaron a efecto las medidas para mejor resolver decretadas, efectuándose registros de lo obrado, los que fueron acompañados a los autos, con citación.

CONSIDERANDO:

Juan Agustín Castellón Munita
Juez Árbitro

PRIMERO: Que la prueba acompañada por ambas partes, referenciada en los resultandos quinto y séptimo, no fue objetada por las partes, razón por la cual se le atribuye valor probatorio.

SEGUNDO: Que de dicha prueba, y de los argumentos de la revocante, fluye la vinculación de su parte con el signo CAT, tanto en Chile como en el extranjero, atendida la titularidad de registros marcarios y nombres de dominio que incluyen esa expresión. Esa vinculación es famosa y notoria, como pudo comprobarse con la prueba rendida, al consultarse en Google por el signo CAT, y abarca una gran variedad de productos, que van desde la ropa y calzado hasta equipos y maquinaria pesada.

TERCERO: Que la titular reconoció vincularse a la empresa minera TECK, de origen canadiense (Compañía Minera Teck Carmen de Andacollo), que desarrolla actividades mineras en la localidad de Andacollo, y registró el dominio “proyectoscat.cl” para desarrollar una serie de proyectos en una mesa de trabajo que se denomina “Comunidad Andacollina Teck”, por lo que el dominio reproduce la expresión “Proyectos” y la sigla “Comunidad Andacollina Teck”. Que se demostró con la documental rendida, y con las medidas para mejor resolver decretadas y cumplidas, la efectividad de tales asertos, y encontrarse habilitada y en funcionamiento una página web que contiene lo concerniente a la Comunidad Andacollina Teck, así como a la empresa Teck.

CUARTO: Que, llamado a resolver esta controversia, el tribunal considera fundamental establecer si el dominio y página web en posesión de la revocante pueden convivir pacíficamente con las marcas, dominios y actividades de la revocante sobre el signo “Cat”. Para resolver este punto, el árbitro infiere de los argumentos y pruebas rendidas lo siguiente: (1) el signo Cat no se identifica de un modo necesario y directo con la revocante, pues es de conocimiento público y notorio que el mismo significa “Gato” en idioma inglés, y este mamífero doméstico goza de tal universalidad que el concepto “Cat”, a su respecto, prevalece sobre el concepto “Cat” que identifica a la revocante; (2) La palabra “Proyectos” no es, efectivamente, de suyo apta para atribuir distintividad al dominio,

Juan Agustín Castellón Munita
Juez Árbitro

pero esta característica afecta a ambas partes: a la titular por las razones ya reproducidas en el resultando cuarto de esta sentencia, y a la revocante por cuanto la palabra “Cat”, ligada a la revocante, se asocia a bienes, productos y equipos, y no a proyectos; (3) La actividad desarrollada con las expresiones “Proyectos Cat” es inequívoca en cuanto se trata de la mesa de trabajo de la Comunidad Andacollina Teck, de lo que son partes y testigos números actores y medios de comunicación social. La notoriedad adquirida por tales actividades se ha comprobado en términos tales de hacer muy improbable que el registro del dominio encubra otro fin distinto del enunciado por la titular, como sería aprovechar la notoriedad y fama del signo CAT para las actividades de la titular.

QUINTO: Que todo lo antes señalado lleva a este árbitro a considerar que el dominio en controversia goza de la distintividad suficiente para convivir pacíficamente en la red Internet con las marcas, dominios y actividades de la revocante, a lo que cabe agregar las protestas reiteradas y vehementes del titular de no ser su intención, en modo alguno, el afectar los derechos ni los intereses de la revocante; expresiones que, contradichas en los hechos, podrían dar lugar a estimar abusiva su actitud, y a fundar una demanda de revocación tardía del nombre de dominio por tal motivo, en los términos expuestos en el artículo 20 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio .Cl.

SEXTO: Que, con el mérito de lo antes considerado, y tratándose en la especie de una demanda de revocación deducida en los términos del artículo 19 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio .CL, la que supone para que sea acogida la invocación y prueba de un interés preferente, el árbitro estima que ambas partes demostraron tener legítimos derechos e intereses sobre el nombre de dominio en controversia, razón por la cual la posición del primer solicitante del mismo debe prevalecer, de conformidad con el principio denominado “First come, first served”, razón por la cual se negará lugar

Juan Agustín Castellón Munita
Juez Árbitro

a la demanda, en los términos que pasan a expresarse en la parte resolutive de la sentencia.

Y vistos, además, lo dispuesto en el artículo 26 de la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio .CL

SE RESUELVE:

Que se rechaza la demanda de revocación, y se mantiene la asignación del nombre de dominio proyectoscat.cl a favor de la titular TELCO CHILE EIRL, sin costas.

Fírmese digitalmente la presente sentencia con firma digital avanzada, en los términos de lo dispuesto en el artículo 4° inciso 3° de la Ley 20.886, y notifíquese a las partes y al Centro de Resolución de Controversias, a fin de que dé cumplimiento a lo resuelto. Dispónese el cierre del expediente electrónico. Publíquese.