SENTENCIA DEFINITIVA EN JUICIO ARBITRAL
POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO
comunidadkaizen.cl

Santiago, jueves catorce de abril de dos mil once.-

VISTOS:

Con fecha 24 de abril de 2010, la sociedad DOP Consulting S.A., domiciliada en Obispo Donoso Nº 7, comuna de Providencia, Santiago, solicitó la inscripción del nombre de dominio "comunidadkaizen.cl".

Posteriormente, con fecha 5 de mayo de 2010, Komatsu Reman Center Chile S.A., domiciliada en Av. Américo Vespucio 0631, Quilicura, Santiago, representada por Estudio Jurídico Panatt, Taverne y Cía. Ltda., domiciliado en Don Carlos 2939, Of. 906, Las Condes, Santiago, solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio "comunidadkaizen.cl", dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el "Procedimiento de Mediación y Arbitraje", contenido en el anexo 1 de la "Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL".

Mediante oficio de Nic Chile Nº 12793 de 31 de agosto de 2010 se designó al infrascrito como árbitro arbitrador para la resolución del conflicto sobre el referido nombre de dominio.

Una vez aceptado el cargo de árbitro en conformidad a la ley, se citó a las partes a una audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento.

Según consta en autos, la resolución antes indicada fue notificada a las partes mediante carta certificada y a Nic Chile.

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio señalado al presentar su respectiva solicitud, el cual se entiende válido para todos los efectos legales según lo establece el art.11 de la Reglamentación para el Funcionamiento del

Registro de Nombres del Dominio CL, concurrieron a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento señalada, ambas partes y no se produjo avenimiento entre las partes, según consta en autos.

En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº 8 inciso cuarto del Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

A fs. 9 la primera solicitante hizo valer sus derechos sobre el nombre de dominio en disputa.

A fs. 14 la primera solicitante hizo valer sus derechos sobre el nombre de dominio en disputa.

A fs. 30 se dio traslado a las partes por cinco días para que hicieran sus respectivos descargos, el que evacuó sólo la primera solicitante a fs. 71.

A fs. 77, se recibió la causa a prueba y se fijó como hecho sustancial, pertinente y controvertido el siguiente: "Existencia y hechos que constituyen el mejor derecho que se reclama sobre el nombre de dominio "comunidadkaizen.cl".

A fojas 78, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que con fecha 24 de abril de 2010, la sociedad DOP Consulting S.A., solicitó la inscripción del nombre de dominio "comunidadkaizen.cl". Que posteriormente, con fecha 5 de mayo de 2010, Komatsu Reman Center Chile S.A., solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio "comunidadkaizen.cl", dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el "Procedimiento de Mediación y Arbitraje", contenido en el anexo 1 de la "Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL".

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio señalado al presentar su respectiva solicitud, el cual se entiende válido para todos los efectos legales según lo establece el art.11 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, concurrieron ambas partes a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento y no se produjo avenimiento entre las partes, según consta en autos. En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº8 inciso cuarto del Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

SEGUNDO: Que en la etapa de discusión el primer solicitante expresa que es una sociedad constituida el uno de febrero de 2008 y que se dedicaría a la prestación de servicios de asesoría y consultoría en materias de gestión empresarial, de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, en todo ámbito del management, como planificación estratégica, productividad, gestión y planificación de los procesos productivos, comerciales, financieros y de recursos humanos; diseño y ejecución de todo tipo de cursos, programa de entrenamiento, talleres y capacitación, docencia, educación y relatorías y de la administración y gestión de centros de formación y capacitación, lo que sería su acción principal entre otras.

Agrega que dando cumplimiento a su razón de ser, basado en su derecho de libre actividad económica, habría entregado por completo su creatividad, conocimiento y autoría en el diseño y ejecución de cursos, talleres etc. y la creación de diversos proyectos para sus clientes, focalizados al incremento del mejoramiento de la competitividad de la organizaciones, basadas en el concepto universal del management actual del “Kaizen” .

Al respecto explica que la palabra “Kaizen”, sería de origen japonés y de uso común en dicho idioma, al estar compuesta por dos términos raíz “Kai” y “Zen”,

cuyo significado y escritura en los diferentes sistemas de escritura japonés, “Romanji” y “Kanji”, significaría “cambio o mejora” y “bueno o beneficioso”. Por lo que dicha palabra japonesa significaría “mejora buena o cambio beneficioso”, donde adicionalmente el beneficio tendría una connotación de ser comunitario y no individual.

Que este vocablo se haría conocido en occidente después de la segunda guerra mundial, cuando Japón inicia un cambio permanente de su gestión productiva, destacando los conceptos de calidad, productividad y eficiencia, tanto para sus productos como en sus procesos de producción. Que actualmente “Kaizen”, sería traducido operacionalmente como “mejoramiento continuo”, concepto que sería conocido mundialmente aplicado al management y conocido por todos los profesionales especialistas del tema.

Luego el primer solicitante, se refiere a la difusión del “Kaizen” y sus referentes en el mundo.

También señala su experiencia y especialización profesional en “Kaizen”, en su calidad de gerente general de la sociedad DOP Consulting S.A., primer solicitante de autos e Ingeniero Civil y con más de 21 años de experiencia en asesoría y formación en los ámbitos del management, por lo que hoy sería consultor señor en materias propias del Kaizen.

Describe además los proyectos y trabajos realizados en “Kaizen” y que en este contexto y para cumplir con sus actividades y desarrollo de proyectos, correspondería reconocerle el dominio de comunidadkaizen.cl e institutokaizen.cl

Luego se refiere a que sería dueña de los nombres de dominio comunidadkaizen.com, de 14 de junio de 2010 e institutokaizen.com de 17 de junio de 2010.

Agrega que por lo mismo, de otorgarse el nombre de dominio en disputa al segundo solicitante, induciría a un grave error y confusión a sus clientes y

potenciales clientes y redes de profesionales e instituciones, poniendo en riesgo su alto prestigio profesional e institucional, ganado en el mercado chileno, y que se produciría un grave daño moral, económico y de posicionamiento en la industria de la consultoría en nuestra país.

Que en cuanto al derecho, cita la Constitución Política, Arts. 19 Nº 21, 23 y 24. También la ley sobre competencia desleal, Arts. 3 y 4. El código Civil, Art. 584. Ley 19.039 Arts. 19 y 20 letra e). Reglamentación de Nic Chile, Arts. 6 y 22.

Concluye solicitando que se rechace la demanda del segundo solicitante y se le conceda en definitiva el nombre de dominio comunidadkaizen.cl.

TERCERO: Que la parte del segundo solicitante, en la etapa de discusión, también hizo valer sus derechos y defensas señalando que en definitiva se le asigne el nombre de dominio en disputa.

Agrega que Komatsu Chile S.A. y Komatsu Reman Center Chile S.A., serían unas entidades empresariales de mayor renombre y relevancia a nivel nacional y mundial, que ofrecerían y comercializarían principalmente maquinarias y servicios relacionados con la gran minería, ya sea a través de la que sería su principal marca comercial “Komatsu”, como a través de otras marcas comerciales, entre ellas, “Kaizen”.

Señala además, que respecto de cada signo distintivo que usa, existiría una conciencia de su protección como marca comercial antes de lanzar sus productos y servicios al comercio, tanto para evitar que terceros lo imiten, como prevenir incurrir en infracción marcaria. Que en el caso de autos, habría registrado bastamente su signo “Kaizen” como marca comercial en Chile ante la autoridad competente, para distinguir productos y servicios de diversas clases, incluyendo entre otros, los servicios de comunicaciones por Internet comprendidos en clase 38 y cita al efecto los registros de dicha marca Nº 708.592, 708.672 y 708.679 de fecha 12 de noviembre de 2004 y 722.722, de 12 de abril de 2005, para servicios

de la clase 38. También registros 708.581, 708.582, 708.673, 708.680 y 708.681 de fecha 12 de noviembre de 2004; 715.547 de 20 de enero de 2005 y 722.720 y 722.725 de 12 de abril de 2005, para distinguir un establecimiento comercial de productos de las clases 6, 7 y 12, en la Segunda Región y en la Región Metropolitana, respectivamente. Registros 708.583, 708.584, 708.667 y 708.674 de 12 de noviembre de 2004, clase 6. Registros 708.585, 708.586, 708.668 y 708.675 de 12 de noviembre de 2004, clase 7. Registros 708.587, 708.588, 708.669 y 708.676 de 12 de noviembre de 2004, clase 12. Registros 708.589, 708.590, 708.670 y 708.677 de 12 de noviembre de 2004, clase 35. Registros 708.591, 708.671 y 708.678 de 12 de noviembre de 2004, clase 37. Registros 708.593 708.594 de 12 de noviembre de 2004; 718.721 y 718.722, de fecha 1de marzo de 2005, clase 40. Cuyos documentos fundantes acompañaría en un otrosí de su escrito.

Además, expresa que sería dueña de los siguientes nombres de dominio inscritos en Nic Chile: kaizenchile.cl, kaizencorp.cl, kaizengroup.cl, kaizzen.cl, consultorakaizen.cl, kaizen-ltda.cl, kaizenltda.cl, grupokaizenchile.cl, grupokaizen.cl, kaizenasimet.cl, asesoreskaizen.cl, kaizenst.cl, gembakaizen.cl, kaizenconsulting.cl, kaizensolution.cl, kaisen.cl, kaisengroup.cl, kaise.cl, gembakaisen.cl, grupokaisen.cl.

Afirma que los registros de marcas y nombres de dominios mencionados, se encontrarían actualmente en trámite de ser transferidos a favor de la sociedad Komatsu Reman Center Chile S.A., según escritura de compraventa de estos bienes de fecha 13 de junio de 2008.

Señala, que el hecho de solicitarse el nombre de dominio en disputa, comunidadkaizen.cl, no sólo constituiría una infracción marcaria a su marca registrada “Kaizen”, según el art.28 letra a) de la ley 19.039, por ser los mismos prácticamente idénticos, sino que vulneraría disposiciones de rango legal y cita al

efecto, el art. 19 números 24 y 25, como también el artículo 584 del Código Civil. Agrega, que el término “comunidad”, no le otorgaría novedad, ni distintividad, al nombre en disputa y que induciría a confusión o engaño en el comercio, de modo que sería más apropiado que sea usado por élla.

Arguye, que existe una relación manifiesta entre nombres de dominio e inscripción de marcas comerciales, lo cual sería reconocido en diversos instrumentos y al efecto cita un dictamen de la ex Comisión Preventiva Central, también cita el art. 14 de la Reglamentación de Nic Chile; el art. 4 y 13 del Código Chileno de ética Publicitaria; el Art. 10 del Convenio de París.

Señala que en virtud de estas normas citadas, si se asigna el nombre de dominio en disputa al primer solicitante, creará ciertamente toda clase de errores y confusiones en el comercio, lo cual debe evitarse única y exclusivamente con el otorgamiento del nombre de dominio en conflicto a su favor.

Que cita también como norma que sería aplicable al caso en cuestión, el Título preliminar de la Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio.

Agrega que no puede aceptar, ni tolerar que terceros inscriban y/o soliciten su marca comercial como nombre de dominio en Internet, respecto de la cual habría invertido enormes sumas de dinero en publicidad y registro de la misma; como asimismo que se aprovechen y cuelguen de su prestigio y que su inscripción a nombre de terceros, sólo induciría a errores y confusiones en el comercio, por lo que debe ser rechazado el nombre de dominio en disputa e inscribirlo a su nombre.

Por último, afirma que se tenga por interpuesta su demanda en contra de la solicitud del nombre de dominio “comunidadkaizen.cl”, acogerla y aceptarla en todas sus partes, rechazando el signo mencionado solicitado por la primera solicitante y que en definitiva se le conceda, con costas.

CUARTO: Que la parte de la primera solicitante al evacuar el traslado respectivo, expresa que no cuestiona lo dicho por la segunda solicitante, en torno a que las empresas Komatsu, serían reconocidas mundialmente en el mercado, por sus productos y servicios relacionados con la gran minería, y que no existiría una identificación inmediata y asociada con la palabra “Kaizen”, independientemente de tenerla como marca registrada con etiquetas con dicha palabra. Agrega, que dicha palabra, no sería signo de creación intelectual de las empresas “Komatsu”, la que dice relación con un significado, ya descrito precedentemente en el considerando anterior.

Señala que lo argumentado por la contraria, no quedaría demostrado en sus respectivas probanzas, y que no demostraría el uso en el hecho y práctica, que le daría a la palabra “kaizen” y lo que representaría para Komatsu, en sus servicios y productos. Añade, que dicho concepto es parte de la intelectualidad, del saber de especialistas y profesionales, que provocarían el mejoramiento de las organizaciones y las personas y que además, el segundo solicitante, estaría impidiendo la posibilidad del desarrollo del sector Pyme del país.

Argumenta el primer solicitante, que su uso de la palabra “Kaizen”, quedaría demostrado por el libre ejercicio de su profesión y por el desarrollo de su especialidad certificada como consultor “Kaizen”. Agrega que, el proyecto “Camino del Kaizen en Chile. Construyendo las bases para la mejora incremental sostenida de la productividad y competitividad en las Pymes”, contaría con el reconocimiento y apoyo de instituciones como Chile Calidad, JICA, Duoc UC, Colegio de Ingenieros y Asexma, entre otros y que recientemente, se habría acordado un convenio con el Colegio de Ingenieros A.G., y que acompañaría en el primer otrosí, como también una invitación del Duoc UC de Concepción, que también acompañaría.

Que respecto de los nombres de dominio de propiedad de la segunda solicitante,

afirma según acreditaría en autos, que dichos dominios no tendrían uso alguno, que ninguno de esos 20 dominios tendrían página web y que por lo tanto, no difundirían o promocionarían la marca “Kaizen” y que por lo anterior, quedaría demostrado que la segunda solicitante, no tendría un mejor derecho del uso del nombre de dominio en disputa “ comunidadkaizen.cl” y que por el contrario, élla daría uso a sus dominios “comunidadkaizen.com” e “institutokaizen.com”, comunicando diversas actividades que realizaría en el ámbito de sus servicios profesionales.

Arguye respecto de lo dicho por la contraria, en torno a que la palabra “comunidad”, sería genérica y no le otorgaría novedad, ni distinción alguna a la palabra “kaizen”, que otorgaría distintividad y novedad, por medio del uso y reconocimiento de terceros, sumado a la difusión que se daría a los que ya la conocen y señala quienes serían.

Que en cuanto a su solicitud del nombre de dominio de autos, señala que lo hizo cumpliendo todas las normativas vigentes que obliga Nic Chile y con un sustento, base y justificación ampliamente respaldada por los proyectos que llevaría a cabo, y que habría actuado de buena fe.

Esgrime que en cuanto a la competencia desleal planteada por la segunda solicitante, quedaría claro que los productos, servicios y mercados de ambas organizaciones, serían plenamente diferentes y que no existiría competencia. Que desarrollaría programas y servicios de asesoría y consultoría, contando con la especialidad del “Kaizen”, desarrollando libremente una actividad económica, usando lo que constitucionalmente le corresponde, pretendiendo la contraria bloquear este derecho constitucional que tendría, perjudicándolo no sólo a él, sino también a un país entero, para utilizar estas estrategias y aplicaciones del management.

QUINTO: Que la parte de la primera solicitante acompañó a los autos los

siguientes documentos en parte de prueba: 1) Escritura de constitución de la sociedad “Dop Consulting S.A.”, su inscripción en el Conservador de Bienes Raíces y de la Primera Sesión del Directorio, donde consta su poder para actuar en autos. 2) Documentos de Nic Chile, relacionados con su solicitud del nombre de dominio de autos. 3) Copias de carátulas y páginas de libros referentes al “Kaizen”. 4) Copias de certificados de estudios y de proyectos en materias “Kaizen” del gerente general y socio fundador don José Miguel Santana, de la sociedad, primera solicitante de autos. 5) Copia de documento de las acciones realizadas por la segunda solicitante y enviado a Japón. 6) Copia de documentos de proyectos enviados a Japón para su aprobación, relacionados con el Kaizen. 7) copias de distintas comunicaciones entre el Sr. Santana y personeros de Japón, Kita, sobre el proyecto Kaizen en Chile. 8) Copia de documento que acredita su propiedad de los dominios “institutokaizen.com” y “comunidadkaizen.com”. 9) Copia de documento realizado por la primera solicitante “Kaizen, filosofía y estrategia empresarial”, donde caracteriza los servicios que ofrece y que estaría aplicando a diversas empresas. 10) Copia de invitación a las actividades realizadas conjuntamente con DUOC UC, en el marco de la creación y operación de la “Comunidad Kaizen”. 11) Copias de carta de Chile Calidad a JICA, entregando patrocinio y apoyo a proyecto liderado por el Sr. Santana y de “News kaizen”. 12) Copia de carta de agradecimiento de empresa Indura a Sr. Santana. 13) Copia de carátula de revista “En Contacto” de Indura. 14) Copia de la página Web de Asexma y de su área de comunicaciones. 15) Copias obtenidas de la página Web de Nic Chile, donde consta que todos los nombres de dominio de la segunda solicitante, relacionados con la palabra “Kaizen”, están sin uso. 16) Copia de Invitación junto con DUOC UC, para crear y participar en “Comunidad Kaizen VIII Región”. 17) Copia de borrador de acuerdo con el Colegio de Ingenieros A.G. 18) Copia de set fotográfico de prácticas y estadías en Japón del Sr. Santana.

SEXTO: Que la segunda solicitante durante el período respectivo, rindió prueba y al efecto acompañó a los autos 1) Fotocopia de impresión de la página Web del Departamento de Propiedad Industrial, de la marca “Kaizen”, en diferentes clases. 2) Certificados de inscripción de sus nombres de dominio, extraídos de la página de Internet de Nic Chile y 3) Copia de escritura de transferencia de marcas comerciales y de nombres de dominio, de Komatsu Chile S.A. a Komatsu Reman Center Chile S.A.

SÉPTIMO: Que según consta en autos es primera solicitante de autos la sociedad DOP Consulting S.A. y tiene como tal, prioridad sobre el nombre de dominio en conflicto y le corresponde por lo tanto al segundo solicitante probar que tiene mejor derecho sobre él o probar mala fe en el primer solicitante.

OCTAVO: Que se desprende de los nombres de dominio de propiedad del segundo solicitante, que sus derechos se encuentran suficientemente resguardados y que esos son los “nombres” en general, que le interesan e identifican sus servicios y productos y no otras denominaciones, ya que de lo contrario habría registrado en su oportunidad, como nombre de dominio, a su nombre “comunidadkaizen”, el cual a su vez es un genérico. Además, su principal marca y por la que es reconocida, y que es también su nombre comercial, es “Komatsu”.

NOVENO: Que el sólo hecho que el segundo solicitante tenga registrado distintos nombres de dominio, que contengan la palabra “kaizen”, no es suficiente para configurar un mejor derecho que destruya la prioridad del primer solicitante, ni le da el derecho sobre todos los nombres de dominio que contengan dicha palabra, ni impedir que terceros, legítimamente lo soliciten. Además, según consta de la

prueba aportada por el primer solicitante y no controvertida por el segundo, dichos nombres de dominio están sin uso.

DÉCIMO: Que la prueba del segundo solicitante consistente en registros de marcas comerciales que contienen la palabra “kaizen”, será desestimada, ya que consta de los propios documentos acompañados por este solicitante, que dichos registros se encuentran a nombre de la sociedad Komatsu Chile S.A., la cual no es parte en este juicio, siendo un tercero ajeno. Además, la escritura de compraventa de dichas marcas comerciales, no ha sido objeto de la respectiva inscripción que la ley exige en el INAPI, para que tenga efecto respecto de terceros.

DÉCIMOPRIMERO: Que a mayor abundamiento, el primer solicitante acompañó a los autos documentación que acredita que es una empresa cuyo giro es prestación de servicios de asesoría y consultoría en materias de gestión empresarial, de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, en todo ámbito del management y en el diseño y ejecución de cursos, talleres etc. y la creación de diversos proyectos para sus clientes, focalizados al incremento del mejoramiento de la competitividad de la organizaciones, basadas en el concepto universal del management actual del “Kaizen” .

Que por su parte, el segundo solicitante es comercializar principalmente maquinarias y servicios relacionados con la gran minería, a través de la que sería su principal marca comercial “Komatsu”.

DÉCIMOSEGUNDO: Que atendida la naturaleza y características propias de los nombres de dominios y de esta clase de juicios, no son aplicables en la especie las normas sobre propiedad industrial, ni tampoco las disposiciones sobre revocación de nombres de dominio.

DÉCIMOTERCERO: Que igualmente, no consta de la prueba rendida por el segundo solicitante, mala fe del primer solicitante.

DECIMOCUARTO: Que por lo expuesto este Árbitro ha llegado a la convicción

que no existe por parte del segundo solicitante, un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa “comunidadkaizen.cl”, ya que lo expuesto y la prueba rendida, no afectan la validez y prioridad de la solicitud de autos y no acreditan un mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto, ni mala fe en el actuar del primer solicitante.

POR ESTAS CONSIDERACIONES, y visto además lo dispuesto en la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL y su Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje, artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y arts. 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales,

SE DECLARA:

I.- Que se asigna el nombre de dominio “comunidadkaizen.cl” al primer solicitante esto es a la sociedad “DOP Consulting S.A.”

II.- Que se rechaza la solicitud del nombre de dominio “comunidadkaizen.cl” del segundo solicitante, la sociedad “Komatsu Reman Center Chile S.A.

III.- Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese la presente sentencia a las partes por correo certificado y a Nic Chile, Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, por correo electrónico, en su oportunidad. Devuélvansele los antecedentes. –

DICTADO POR DON HÉCTOR BERTOLOTTO VILLOUTA, JUEZ ÁRBITRO. AUTORIZAN COMO TESTIGOS DON SAMUEL CORREA MELENDEZ Y DOÑA ADRIANA FREDES TOLEDO.-

Rol 35- 2010.