Santiago de Chile, a catorce de mayo del año dos mil siete

Vistos:

Y, teniendo presente lo dispuesto por el número Quinto de las Bases de Procedimiento de fojas 48 y 49 de autos y lo dispuesto por el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre la forma de las sentencias, de 30 de septiembre de 1920, y habiéndose citado a las partes a oír sentencia definitiva, se procede a dictar la siguiente sentencia en litigio por revocación del nombre de dominio "KAIZEN.CL".

Parte Expositiva:

Primero: Por Oficio de fecha 21 de octubre de 2005, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), designó al suscrito Juez Árbitro Arbitrador para resolver el conflicto por la solicitud de revocación del nombre de dominio "KAIZEN.CL", surgido entre Komatsu Chile S.A., sociedad que comparece representada por su abogado don Enrique Taverne Panatt, ambos domiciliados en calle Luís Thayer Ojeda Nº 059, Oficina 13, Providencia, Santiago y Servicios Educacionales KaizenSchool Limitada, sociedad del giro de su nombre, representada en estos autos por don Pablo Vilches Morales, ingeniero, todos domiciliados para estos efectos en calle Huérfanos Nº 1160, Oficina 1005, Santiago.

Que por resolución de fecha 24 de octubre de 2005 el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible y citó a las partes a comparendo para fijar las Bases del Procedimiento Arbitral según consta a fojas 46 y 47 de autos, él que se efectuó en la Oficina del Juez Árbitro el día 7 de noviembre de 2005, a las 12.30 horas, con la asistencia de don Enrique Taverne Panatt, Abogado, en representación de Komatsu Chile S.A. y de don Pablo Vilches Morales, en representación de Servicios Educacionales KaizenSchool Limitada y en la que establecieron las bases del procedimiento arbitral, según consta a fojas 48 y 49 de autos.

Segundo: Partes Litigantes: Son partes litigantes en la presente causa Komatsu Chile S.A., demandante de revocación del nombre de dominio "KAIZEN.CL" y Servicios

Educacionales KaizenSchool Limitada, actual titular del nombre de dominio individualizado y demandada en estos autos.

Tercero: Enunciación breve de los fundamentos de hecho y de derecho de la pretensión de Komatsu Chile S.A., demandante de revocación del nombre de dominio ya individualizado:

La parte demandante de autos, funda su demanda de revocación del registro de nombre de dominio "KAIZEN.CL" e invoca los siguientes fundamentos:

1.- Antecedentes de Hecho: La parte demandante, en su escrito de demanda de fojas 53, cita los siguientes antecedentes de hecho:

Señala que Komatsu Chile S.A. es una entidad empresarial de la mayor relevancia y renombre a nivel internacional y nacional, en el giro de comercialización de maquinarias y servicios relacionados con la gran minería, ya sea a través de su principal marca comercial "KOMATSU", como a través de su marca comercial "KAIZEN", constituyendo éstas una verdadera familia de marcas comerciales.

Agrega que la demandante ha inscrito vastamente su marca "KAIZEN" ante el Departamento de Propiedad Industrial, citando al efecto los registros marcarios números 708.592, 708.672, 708.679 (mixtas), 722.722 (denominativa) , para distinguir servicios de la clase 38; 708.581, 708673, 708.680 (etiqueta), 722.720 (denominativa) que distingue un Establecimiento Comercial para la compra y venta de todos los productos de las clases 6, 7 y 12 en la Segunda Región; 708.582, 708.681, 715.547 (etiquetas), 722.722 (denominativa), que protegen un "Establecimiento Comercial" para la compra y venta de todos los productos de las clases 6, 7 y 12 en la Región Metropolitana; 708.583 (etiqueta), 708.584 (denominativa), 708.667 (etiqueta) y 708.674 (etiqueta), que amparan todos los productos de la clase 6, entre otros.

Afirma que el nombre de dominio "KAIZEN.CL", inscrito a nombre de la demandada, constituye una infracción a la letra a) del artículo 28 de la Ley Nº 19.996 sobre Propiedad Industrial, lo que fue informado a ésta mediante carta certificada de fecha 19 de agosto de 2005, que en copia acompaña a la demanda.

2.- Fundamentos de Derecho de la demanda de Revocación:

1.- Cita como fundamento de su demanda de revocación el artículo 4 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio bajo el CL, que dispone que

es responsabilidad de todo solicitante que la inscripción del nombre de dominio no contraríe las normas vigentes sobre i) abuso de publicidad, ii) los principios de competencia leal y ética mercantil, iii) como derechos validamente adquiridos por terceros, norma que es transgredida en este caso.

2.- Cita el artículo 4 del Código Chileno de Ética Publicitaria, que señala "*que los avisos no deben contener ninguna declaración o presentación visual que directamente o por implicación, omisión, ambigüedad o pretensión exagerada, puedan conducir al consumidor a conclusiones erróneas, en especial a: F) derechos de autor y derechos de propiedad industrial, como patentes, marcas comerciales, diseños y modelos y nombres comerciales*"; además cita el artículo 13 que señala "*los avisos no deberán hacer uso injustificado del nombre o iniciales de cualquier firma, compañía, institución, o de la marca de un producto o servicio. Los avisos no deberán aprovecharse del "goodwill" o imagen adquirida que tiene el nombre comercial y o símbolo de otra firma o producto, o del "goodwill" o imagen adquirida por una compañía publicitaria*".

3.- Respecto a los principios de la competencia leal y ética mercantil, la demandante cita el artículo 14 del Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial, vigente desde el 30 de septiembre de 1991, que en su artículo 10 establece: que constituye acto de competencia desleal "*Todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial" y agrega que deberán prohibirse 1. Cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; 2 Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos, o la actividad industrial o comercial de un competidor; 3. Las infracciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio pudieren inducir al publico a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud o la calidad de los productos*".

4.- Finalmente, señala como fundamento jurídico de su demanda la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio, del año 2000, que reconoce como aspecto fundamental para la resolución de dichos conflictos, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestión, y, que así ha sido reconocido también en el

Informe Final de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI), que establece que en el procedimiento de revocación de nombres de dominio se deben considerar circunstancias tales como que el dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca comercial; y lo mismo en el artículo 22 del Reglamento de NIC Chile, en cuanto establece entre sus causales, para revocar un nombre de dominio, "*que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de productos o de servicios sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido*".

Concluye su escrito de demanda solicitando que por los argumentos de hecho y de derecho invocados, se revoque el nombre de dominio en disputa "KAIZEN.CL" y se conceda en definitiva, a favor de Komatsu Chile S.A

Con fecha 2 de noviembre de 2006 el Tribunal tuvo por interpuesta demanda arbitral de revocación del nombre de dominio en disputa "KAIZEN.CL" de Komatsu Chile S.A. en contra de Servicios Educacionales KaizenSchool Limitada y le confirió traslado por el termino de 15 días hábiles para su contestación y tuvo por agregados los documentos probatorios acompañados, con citación, notificando a las partes por correo electrónico con igual fecha.

La parte demandada con fecha 23 de noviembre de 2006 presentó escrito de contestación de demanda, en la que solicitó se rechace la demanda de Komatsu Chile S.A., por las siguientes razones:

1.- Solicita se rechace la demanda de autos, "en atención a que ha transcurrido a su respecto, el plazo de mas de cinco años de uso continuo, reiterado, sostenido y una posesión justa y no clandestina del dominio"; y que han corrido los plazos de la prescripción adquisitiva y de la extintiva, según establecen los artículos 2492, 2508, 2514 y 2515 del Código Civil, por lo que opone la excepción de prescripción tanto adquisitiva como extintiva.

2.- Señala que además se debe rechazar la demanda de autos, `por cuanto no se dan los requisitos que señala el artículo 21 y 22 del Reglamento del Registro de Nombres de Dominio CL.

Concluye solicitando se rechace la demanda en todas sus partes, con expresa condena en costas.

El Tribunal Arbitral mediante resolución de fecha 11 de diciembre de 2006 tuvo por contestada la demanda de autos y citó a las partes a oír sentencia definitiva, notificándolas mediante correo electrónico con igual fecha.

La parte demandante con fecha 13 de diciembre de 2006 presentó escrito de reposición solicitando se dejara sin efecto la resolución de fecha 11 de diciembre de 2006, en la parte que citó a las partes a oír sentencia, y la reemplazara recibiendo la causa a prueba.

El Tribunal con igual fecha 13 de diciembre de 2006, recibió la causa a prueba por el término de 10 días hábiles y fijó los siguientes puntos de prueba.

1.- Si la demandante ha usado la expresión KAIZEN, data, medios y materias;

2.- Tiempo, medios y materias en las que la demandada ha usado la expresión KAIZEN, notificando a las partes mediante correo electrónico, de igual fecha.

Que ninguna de las partes acompañó medios de prueba durante el término de prueba, conforme lo establecido en la sentencia interlocutoria de prueba de fojas 101.

Que con fecha 29 de enero de 2007, el Tribunal citó a las partes a oír sentencia definitiva, notificándola a las partes con igual fecha mediante correo electrónico.

Parte Considerativa:

Cuarto: Consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento al fallo:

1º La cuestión controvertida que debe resolverse, consiste en declarar si procede o no acoger la demanda de revocación del nombre de dominio “KAIZEN.CL”, interpuesta por Komatsu Chile S.A. en contra de Servicios Educacionales KaizenSchool Limitada.

2º Que para efectos de resolver la litis corresponde analizar y ponderar si en el caso sub lite, concurren los requisitos que establece el artículo 22 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, que contiene los requisitos o causales en virtud de los cuales se puede revocar un nombre de dominio, disposición que señala: “*22. Será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe.*

La inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva cuando se cumplan las tres condiciones siguientes:

a. *Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido.*

b. *Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio, y*

c. *Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe.*

La concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin que su enunciación sea taxativa, servirá para evidenciar y demostrar la mala fe del asignatario del dominio objetado:

d. *Que existan circunstancias que indiquen que se ha inscrito el nombre de dominio con el propósito principal de venderlo, arrendarlo u otra forma de transferir la inscripción del nombre de dominio al reclamante o a su competencia, por un valor excesivo por sobre los costos directos relativos a su inscripción, siendo el reclamante el propietario de la marca registrada del bien o servicio,*

e. *Que se haya inscrito el nombre de dominio con la intención de impedir al titular de la marca de producto o servicio reflejar la marca en el nombre de dominio correspondiente, siempre que se haya establecido por parte del asignatario del nombre de dominio, esta pauta de conducta.*

f. *Que se haya inscrito el nombre de dominio con el fin preponderante de perturbar o afectar los negocios de la competencia.*

g. *Que usando el nombre de dominio, el asignatario de éste, haya intentado atraer con fines de lucro a usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro lugar en línea, creando confusión con la marca del reclamante.*

Sin perjuicio de lo previsto en los párrafos anteriores, la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin que su enunciación sea taxativa, servirá para evidenciar y demostrar que el asignatario del dominio objetado no ha actuado de mala fe:

h. *Que el asignatario del dominio demuestre que lo está utilizando, o haciendo preparaciones para utilizarlo, con la intención auténtica de ofrecer bienes o servicios bajo ese nombre,*

i. *Que el asignatario del nombre de dominio sea comúnmente conocido por ese nombre, aunque no sea titular de una marca registrada con esa denominación, y*

j. *Que el asignatario esté haciendo un uso legítimo no comercial del dominio ("fair use"), sin intento de obtener una ganancia comercial, ni con el fin de confundir a los consumidores.*".

3º Que la parte demandante Komatsu Chile S.A., sólo acompañó al proceso para acreditar su pretensión de revocación del nombre de dominio "KAIZEN.CL", copias de los registros marcarios "KAIZEN", que tiene inscritos ante el Departamento de Propiedad Industrial, para productos principalmente de la clase 6,7 y 12 del Calificador Internacional de Marcas de Niza y para distinguir un Establecimiento de Comercio para la compra y venta de productos de las clases 6, 7 y 12 en las Regiones Segunda y Metropolitana, respectivamente, ya individualizados en la parte expositiva, con lo que si bien acreditó en el proceso que existe una identidad entre el signo marcario y el nombre de dominio, no probó la concurrencia de los requisitos establecidos en el artículo 22, para establecer que la inscripción del nombre de domino del demandado Servicios Educacionales KaizenSchool Limitada, haya sido abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe.

4º Que corresponde considerar que la parte demandada Servicios Educacionales KaizenSchool Limitada, titular del nombre de dominio "KAIZEN.CL", hace un uso legitimo del mismo, toda vez que a fojas 7 de autos consta una copia del sitio Web correspondiente, en la que se lee: "*Servicios Educacionales KaizenSchool Limitada, empresa de servicios creada especialmente para brindar un apoyo profesional a los Establecimientos Educacionales en el manejo eficiente de la información administrativa educacional*", en la que ofrece servicios de administración, out soursing, asesorías, contabilidad, recaudaciones y remuneraciones, entre otros, a los citados establecimientos, hechos que acreditan que hace un uso legitimo del nombre de dominio de que es titular.

5º Que corresponde considerar que la demandante es una empresa transnacional conocida en el giro de comercialización de maquinarias para la industria minera a nivel nacional e internacional, en cambio la demandada, es una empresa nacional que ofrece servicios de administración a empresas del sector educación, razón por la cual no existe identidad de coberturas en los bienes y servicios que ofrecen a terceros, por lo que no se puede considerar que exista una competencia desleal, ni prácticas contrarias a la ética mercantil entre las partes en litigio, ni que exista un aprovechamiento de la imagen corporativa de la demandante por parte de la demandada, a causa de la titularidad del registro que se pretende revocar por la actora. Por ello, no se divisan obstáculos para que no puedan coexistir pacíficamente en el mercado, las marcas y productos de la demandante con el nombre de dominio y servicios que ofrece la demandada en su sitio Web, sin que se induzca a error o confusión en el público consumidor de productos y servicios, que como ya se señaló son de distinta clase y para distintos destinatarios.

6º Que respecto a la excepción de prescripción alegada por la demandada en su escrito de contestación de demanda, ésta no será acogida, toda vez que no probó en el término de prueba que detente la posesión del nombre de dominio "KAIZEN.CL", por más de cinco años, como sostiene a fojas 99.

7º Que en virtud de lo señalado, se puede concluir que la demandada no ha inscrito ni ha hecho uso abusivo y/ o de mala fe del nombre de dominio "KAIZEN.CL", razón por la cual no concurren en la especie los requisitos establecidos en el articulo 22 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, para declarar la revocación del nombre de dominio individualizado.

Parte Resolutiva:

En mérito a lo señalado en la parte considerativa y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, resuelvo conforme prudencia y equidad y al principio general de derecho de la buena fe, rechazar la demanda de revocación de fojas 53 y se ordena mantener el nombre de dominio "KAIZEN.CL", en poder de su titular Servicios Educacionales KaizenSchool Limitada, sin condena en costas por estimar que la demandante ha tenido motivo plausible para litigar.

En materia de costas cada parte soportara sus costas procésales y en materia de costas personales del Tribunal Arbitral estese a lo resuelto a fojas 46 y 47 de autos.

Notifíquese a las partes mediante correo electrónico y a la Secretaría de NIC Chile, de igual forma. Archívese en su oportunidad el expediente arbitral.

Conforme lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, se designan como testigos a don Francisco José Aguayo Bahamondes y a doña Cecilia Alcaine Abrigo, a efectos autoricen la presente sentencia, quienes firman conjuntamente con el suscrito.

Óscar Andrés Torres Zagal
Abogado
Juez Árbitro Arbitrador

Francisco José Aguayo Bahamondes

Cecilia Alcaine Abrigo