Foja 135.-

En Santiago de Chile, a veinticuatro de noviembre del año dos mil cinco

Vistos lo dispuesto por el número Quinto de las Bases de Procedimiento de fojas 10 y 11 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, Anexo 1 del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL de Nic Chile y habiéndose citado a las partes a oír sentencia definitiva, se procede a dictar la siguiente sentencia definitiva.

Parte Expositiva:

Primero: Por Oficio 05036 de fecha 20 de julio 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 inscripción del nombre de dominio "kaizenchile.cl", surgido entre Puntocom S.A., Rut 96.801.290-8, representada por don Andrés Buzeta Plaza, ambos con domicilio en Coronel Pereira Nº 72, Oficina 504, comuna de Las Condes, y representada en este juicio arbitral por su abogado doña Paulina Andrade Palma, con domicilio en Huérfanos 835, oficina 1001, comuna de Santiago, y Komatsu Chile S.A., Rut 96.843.130-7, con domicilio en Avda. Américo Vespuccio 0631, comuna de Quilicura, representado en este juicio arbitral por su abogado don Enrique Taverne Panatt, con domicilio en Luís Thayer Ojeda 059, Oficina 13, comuna de Providencia. Que por resolución de fecha 1º de agosto del 2005 el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo en el menor tiempo posible y citó a las partes a comparendo para fijar las Bases del Procedimiento Arbitral según consta a fojas 4 de autos, el que se efectuó en la Oficina del Juez Árbitro el día 10 de agosto de 2005, según consta a fojas 7 y 8 de autos, comparendo al que asistieron ambas partes.

Segundo: Partes Litigantes: Son partes litigantes en la presente litigio de asignación de nombre de dominio "kaizenchile.cl", Puntocom S.A, primer solicitante y Komatsu Chile S.A. en calidad de demandante u opositor

Tercero: Enunciación breve de las peticiones o acciones deducidas por el demandante u opositor de autos:

La parte demandante u opositor de autos Komatsu Chile S.A., funda su demanda de oposición a que se otorgue en definitiva el registro del nombre de dominio "kaizenchile.cl" al primer solicitante Puntocom S.A., invocando los siguientes antecedentes de hecho y de derecho:

La parte demandante, en su escrito de demanda de fojas 51 y siguientes, cita los siguientes antecedentes de hecho y derecho para que se rechace la pretensión del primer solicitante, ya individualizado:

A) Señala que Komatsu Chile S.A., es una de las entidades empresariales de mayor renombre y relevancia a nivel nacional, latinoamericano y mundial, que ofrece y comercializa principalmente maquinarias y servicios relacionados a la gran minería, ya sea a través de su principal marca comercial KOMATSU, como asimismo a través de numerosas marcas comerciales, entre ellas,

KAIZEN, constituyendo con respecto a cada signo una verdadera familia de marcas comerciales y que en el presente caso la demandante ha registrado bastamente su signo kaizen como marca comercial ante el Departamento de Propiedad Industrial, dependiente del Ministerio de Economía.

Para estos efectos cita la marca Kaizen bajo el numero 708.592 (etiqueta) , 708.679 (etiqueta), 722.722 (denominativa) que protege comunicaciones de datos y mensajes por medio de Internet, Word Wide Web y otras bases de datos, transmisión de información por medio de terminales de computación, clase 38, entre otras.

B) Señala que por el hecho de solicitarse el nombre de dominio kaizenchile.cl , no solo constituye una infracción marcaria, en consideración a la existencia del signo Kaizen en clase 38, a la luz del artículo 28 letra a) de la Ley Nº 19.039 sobre Propiedad Industrial, puesto que los mismos son prácticamente idénticos, sino que vulnera además disposiciones legales de rango constitucional que protegen estos privilegios, cuales son el artículo 19 números 24 y 25 de la Constitución Política.

Agrega que el término Chile incluido en el nombre de dominio, no le otorga mayor novedad ni distintividad alguna, y más aun induce a confusión o engaño en el comercio, toda vez que mi representada es la filial de Chile.

C) Afirma que conforme a Dictamen N º1.127 de la ex Comisión Preventiva Central, del año 2000, "*si bien la función natural de los nombres de dominio es el de una dirección electrónica que permite a los usuarios de Internet localizar terminales informáticos conectados a la red, de manera simple y rápida, dado que son fáciles de recordar, a menudo cumplen también funciones de carácter distintivo en el trafico virtual , pasando así a adquirir una existencia complementaria como identificadores comerciales o personales, por lo cual con frecuencia se les relaciona con el nombre o la marca de la empresa titular del nombre de dominio o con sus productos o servicios*". Agrega que los nombres de dominio no se encuentran informados por los principios de especialidad y territorialidad que se aplican a las marcas comerciales, que permiten la existencia de dos o mas signos idénticos en sectores de actividades diferentes y o en territorios distintos y que en el caso de autos es aplicable, ya que Komatsu Chile, es titular de la familia de la marca comercial Kaizen, la que es plenamente usada en el mercado nacional.

D) Señala que el artículo 14 de la reglamentación para el Funcionamiento del registro de Nombres de Dominio bajo el .CL, dispone que es responsabilidad de todo solicitante que la inscripción del nombre de dominio no contraríe las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de competencia leal y ética mercantil, así como derechos validamente adquiridos por terceros, norma que es transgredida por el primer solicitante.

Para estos efectos cita el artículo 4 del Código 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 la letra F) derechos de autor y derechos de propiedad industrial, como patentes, marcas comerciales, diseños y modelos y nombres comerciales; agrega que el artículo

13, del citado cuerpo legal, señala que "los avisos no deberán hacer uso injustificado del nombre o iniciales de cualquier firma, compañía, institución, o de 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".

Relativo a los principios de competencia leal y ética mercantil, cita el Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial, vigente en Chile desde 30 de septiembre de 1991, y que en su artículo 10 establece que constituye actos de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial; como por ejemplo cualquier acto capaz de crear confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.

E) Cita asimismo la parte demandante el Titulo Preliminar de la Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio, la que reconoce para resolver conflictos de nombres de dominio, la titularidad de marcas comerciales, para el signo en cuestión: "se considerarán como fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de nombres de dominio si el nombre de dominio otorgado es idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de la cual la parte demandante tiene derechos".

Finalmente, concluye solicitando, conforme a lo señalado, que el nombre de dominio no sea asignado a Puntocom S.A.

La parte demandante acompañó como medios de prueba un legajo de copias de registro de marca comercial "kaizen", para distintas clases de productos, ante el Departamento de Propiedad Industrial.

La demanda de oposición al nombre de dominio "kaizen.cl" fue presentada por Komatsu Chile S.A., con fecha 31 de Agosto del 2005 y proveída con fecha 1º de septiembre de 2005, confiriéndosle traslado por el término de diez días hábiles para su contestación a la parte demandada Puntocom S.A. y notificada mediante correo electrónico a las partes.

Cuarto: Con fecha 15 de septiembre de 2005, la parte demandada Puntocom S.A., presentó escrito de contestación de demanda de oposición y acompañó documentos como medios de prueba, la que rola a fojas 80, fue proveída y notificada a las partes con fecha 20 de septiembre.

En el escrito de contestación de fojas 80 Puntocom S.A., señala lo que pasa a resumirse:

A) Indica que Puntocom S.A. es una sociedad chilena dedicada a las actividades de consultoría e implementación de sistemas, programas, servicios y soluciones tecnológicas de gestión y almacenamiento de información para empresas, acreditada por Documentum Inc., para distribuir, administrar e integrar sus productos, servicios y soluciones tecnológicas, y que en el último tiempo ha ampliado sus operaciones y puntos de venta, tanto en el mercado nacional, como latinoamericano.

Agrega que en el mes de Enero de 2005, mi representada suscribe una Acuerdo de

Confidencialidad con la empresa brasilera Kaizen Consultoría y Servicios de Informática Limitada y que con fecha 21 de marzo de 2005, ambas empresas celebraron un Acuerdo por medio del cual, constituyeron una asociación comercial, para desarrollar actividades tanto en Chile como en otros países de Latinoamérica; posteriormente celebraron un "Acuerdo de Asociación y otros Acuerdos" con el objeto de regular la comercialización y fabricación de todo tipo de programas de computación (software) y tecnologías en computación, informática y telecomunicaciones, servicios de consultoría, asistencia, soporte técnico y otras análogas que acuerden las partes. Se estableció asimismo que la asociación desarrollará sus actividades bajo la denominación de fantasía PUNTOCOM- KAIZEN, y que "en cumplimiento de con las obligaciones contraídas, mi representada solicitó el dominio "kaizenchile.cl".

B) Legitimidad de los derechos sobre el dominio "kaizenchile.cl.": señala la parte demandada que ha solicitado el nombre de dominio en conflicto, para llevar a efecto una empresa comercial en la cual, además, participará un empresa cuya razón social coincide con el dominio solicitado, a saber, Kaizen Consultoría y Servicios de Informática Ltda., empresa que desarrolla su actividad con la expresión Kaizen y que cuenta con marcas comerciales Kaizen y el sitio www.kaizen.com.br.

Al efecto cita las marcas Kaizen registradas en Brasil, con registro 824612620 en clase 35, 824612639, en clase 37; y 824612647, en clase 38, por ello, señala que la presente solicitud se encuentra amparada por legítimos derechos en el mismo, sin contravenir los principios de competencia leal y ética mercantil, la Ley Nº 19.039 sobre Propiedad Industrial.

C) Invoca además la parte demandada el principio "first come, first served", de tal manera que en el presente caso debiera asignase el nombre de dominio la parte que fue mas diligente en solicitarlo. De esta forma indica "*el segundo solicitante no puede pretender la exclusividad sobre el signo Kaizen, como tampoco, Kaizenchile, ni en el ámbito marcario como tampoco en el ámbito virtual de Internet*".

Agrega que la protección desplegada por el oponente ha sido insuficiente, ya que Servicios Educacionales School Ltda. es titular del nombre de dominio "kaizen.cl" y titular de la marca comercial "kaizenschool, desde el año 2000.

Por las razones señaladas concluye solicitando se le asigne el nombre de dominio en disputa.

Con fecha 20 de septiembre del año 2005, el Tribunal dictó resolución teniendo por contestada la demanda de autos por la parte Puntocom S.A. y tuvo por acompañados los documentos probatorios, con citación, la que fue notificada a las partes mediante correo electrónico con igual fecha.

Con fecha 27 de septiembre de 2005 el Tribunal recibió la causa a prueba por el término de diez días hábiles y fijó el siguiente punto de prueba: "Si la asignación del nombre de dominio "kaizenchile.cl" al primer solicitante, causaría confusión en la red Internet a los usuarios; y hechos constitutivos de la eventual confusión alegada por la parte opositora".

Con fecha 7 de octubre de 2005 la parte demandante presentó escrito acompañando los siguientes documentos: dos ejemplares de la política de garantía por reparaciones, año 2005, con

aplicación marca kaizen; tres folletos comerciales para productos hidráulicos, pernos y tuercas en que se utiliza la marca kaizen; dos bolsas de cartón con uso de marca kaizen, una polera y gorro color azul, en que utiliza la marca kaizen. Los documentos se agregaron al proceso con citación, mediante resolución de fecha 11 de octubre de 2005, notificada a las partes con misma fecha.

La parte demandada con fecha 12 de octubre de 2005 acompañó al proceso los siguientes documentos como medios de prueba: copia del acuerdo de Confidencialidad suscrito por Puntocom S.A. con Kaizen Consultoría y Servicios de Informática Ltda., de fecha 5 de enero de 2005; copia de acuerdo suscrito entre las mismas partes de fecha 21 de marzo de 2005; impresión de pagina Web kaizen.com.br; y brochure de la empresa Kaizen. Las resolución que tuvo por acompañados los documentos individualizados, con citación, fue notificada a las partes con fecha 12 de octubre de 2005.
Conforme a lo establecido en el artículo 432 del Código de Procedimiento Civil, el Tribunal con fecha 7 de noviembre citó a las partes a oír sentencia definitiva. La resolución indicada fue notificada a las partes por correo electrónico con igual fecha.

Parte Considerativa:
Quinto: Consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento al fallo:

1º El hecho sobre que versa la cuestión que debe sentenciarse, consiste en determinar a quien de los litigantes corresponde asignar el nombre de dominio “kaizenchile.cl”, esto es si a Puntocom S.A., primer solicitante, o a Komatsu Chile S.A., segundo solicitante y demandante.
2º Que el presente litigio, atendida las defensas de derecho de fondo presentadas por las partes, no puede ser resuelto conforme al principio procedimental “first come, first served” esto es, primero en inscribir primero en asignar.
3º Que la parte demandante Komatsu Chile S.A., ha fundamentado su demanda de oposición a que se otorgue el nombre de dominio al primer solicitante Puntocom S.A., en el hecho de que es titular de la marca comercial “kaizen”, con registros números 708.592 (etiqueta), 708.679 (etiqueta), 722.722 (denominativa) que protege comunicaciones de datos y mensajes por medio de Internet, Word Wide Web y otras bases de datos, transmisión de información por medio de terminales de computación, clase 38, entre otras; y que de asignarse el nombre al primer solicitante se produciría confusión en la red Internet para los usuarios, unido a la consiguiente pérdida de identidad comercial.
4° Que para efectos de resolver la litis, este sentenciador considera que en el presente caso se debe ponderar cual de las dos partes en litigio, tiene un mejor derecho o legitimación para ser titular del nombre de dominio en disputa “kaizenchile.cl”, para estos efectos este sentenciador, siguiendo la noción de “***uso marcario***” en el sentido de que “*todo acto que tenga como consecuencia hacer aparecer el signo en el mercado*” y que “*dicha utilización debe ser suficiente como para demostrar una intensión clara, seria e inequívoca de que el titular desea introducirla en el mercado local*” (Federico Pablo Vibes “*El Nombre de Dominio de Internet*”

pág. 172, Ed. La Ley, Bs. Aires), se señala además, que "*siguiendo las directrices de la jurisprudencia y la doctrina, podemos inferir que el vocablo "comercialización" debe ser interpretado en forma amplia también cuando se trata de nombres de dominio*" (ob.cit.). Que en el caso de autos, la parte opositora o segundo solicitante Komatsu Chile S.A., ha acreditado en el proceso que es titular de la citada marca comercial "kaizen", en las clases que indica, y que efectivamente la aplica y usa en el mercado nacional para sus productos en áreas de componentes mineros, eléctricos, electrónicos, hidráulicos y componentes construcción, entre otros productos y en materia de publicidad, tales como embases o bolsas de cartón, gorros y poleras, de tal suerte que su oposición de fojas 51 aparece revestida de fundamento plausible acreditando un legitimo interés para ser titular del nombre de dominio en disputa, ya que como se ha dicho estamos frente a un caso claro de "***uso marcario***".

4° Que el primer solicitante a fojas 80, al contestar la demanda de oposición de fojas 51, invoca como principal argumento que ha suscrito varios "Acuerdos de Colaboración Empresaria", figuras típicas de contratos asociativos entre empresas, con la empresa brasileña Kaizen Consultoría y Servicios de Informática Limitada, los que fueron acompañados al proceso, tanto en idioma español como portugués, y señala que solicitó el nombre de dominio "kaizen.cl", para utilizarlo en el contexto de la citada alianza empresarial, para su giro de negocios comercialización de productos de informática.

Que no escapa al análisis de este sentenciador que en el documento que rola a fojas 58 titulado "*Acuerdo de Asociación y otros Acuerdos*", de fecha 23 de Junio de 2005, suscrito entre Puntocom S.A. y Kaizen Consultoría y Servicios en Informática Ltda., se señala en su numero 1.2. "*La Asociación desarrollará sus negocios o actividades bajo* ***la denominación de fantasía "Puntocom-kaizen"****. Las partes podrán en común acuerdo alterar la denominación o adoptar otro nombre comercial para la asociación, por mutua conveniencia o en razón de necesidades de cumplimiento y adecuación a las leyes, reglas y reglamentos aplicables en los países donde la Asociación desarrollará sus negocios y actividades, o, aún, para posibilitar el archivo y registro de la denominación, marca o cualquier otra señal distintiva de la Asociación*". Además, en el documento acompañado a fojas 66, de fecha 21 de marzo de 2005, suscrito entre las mismas partes ya citadas, se señala en su número IV: "*A partir de la fecha de la colaboración ya lo largo de su vigencia Puntocom concuerda en conducir sus actividades exclusivamente en el ámbito de la Colaboración para fines y efectos comerciales* ***la Colaboración girará bajo el nombre comercial de KaizenColaboración, debiendo Puntocom abstenerse de actuar en nombre propio excepto en relación a contratos establecidos anteriormente a la Colaboración***".

De las dos cláusulas contractuales transcritas anteriormente, se acredita que Puntocom S.A., debe ejecutar sus actividades comerciales, en el ámbito de la Colaboración con la empresa Kaizen Consultoría y Servicios en Informática Ltda., bajo el nombre de fantasía "***Puntocom-kaizen***" y bajo el nombre comercial de "***KaizenColaboración***", razón por la cual no aparece legitimo en el presente caso que pueda el primer solicitante, dentro del ámbito de la Colaboración Empresarial que cita para sostener su mejor derecho al nombre de dominio en disputa, utilizar el nombre

"***Kaizenchile***", que solicita como nombre de dominio, y por el contrario debe Puntocom S.A., atenerse exclusivamente al uso de los nombre de fantasía y al nombre comercial ya citados. En este sentido la parte opositora invoca plausiblemente tener un mejor derecho en cuanto titular de la marca comercial "kaizen" y la adición del topónimo Chile no le confiere mayor creatividad, entre nosotros.

Sobre el particular cabe destacar que se entiende por nombre comercial "*el individual o colectivo, simple o compuesto, bajo el cual los comerciantes, industriales o productores ejercen sus actos de comercio, industria o explotación, y que indistintamente es comprensivo de la firma, razón social, denominación de fantasía o enseña*", definición que fue propuesta el año 1880 en el Congreso de Propiedad Industrial, celebrado en Paris, ya aceptada generalmente por la doctrina; actualmente, se define también al nombre comercial en los siguientes términos: "*es el signo con el cual una persona jurídica o física actúa en el comercio, identificándolo al mismo tiempo la actividad desarrollada*" (Federico Pablo Vibes, ob.cit. pág. 128), por lo tanto la función esencial del nombre comercial es identificar al comerciante o a la empresa frente a sus clientes (tanto a los actuales como a los potenciales).

Asimismo, como ha señalado acertadamente la ex Comisión Preventiva Central en Dictamen N º1.127, del año 2000, "*si bien la función natural de los nombres de dominio es el de una dirección electrónica que permite a los usuarios de Internet localizar terminales informáticos conectados a la red, de manera simple y rápida, dado que son fáciles de recordar, a menudo cumplen también funciones de carácter distintivo en el trafico virtual, pasando así a adquirir una existencia complementaria como identificadores comerciales o personales, por lo cual con frecuencia se les relaciona con el nombre o la marca de la empresa titular del nombre de dominio o con sus productos o servicios*".

En consecuencia, relacionando los conceptos de nombre comercial y nombre de dominio citados anteriormente, queda claro que Puntocom S.A., debe encausar su actividad comercial, en el ámbito de la colaboración empresarial suscrita con la empresa brasileña Kaizen Consultoría y Servicios en Informática Ltda., bajo el nombre comercial de: "*Puntocom-kaizen*" y de "*KaizenColaboración*", exclusivamente, no siendo admisible el uso de otro nombre comercial o de dominio distintos a los señalados anteriormente, como el solicitado "kaizenchile.cl", todo ello dentro del marco contractual de los Acuerdos de Colaboración Empresarial citados. Cabe destacar que así lo reconoce expresamente Puntocom S.A., a fojas 81 de autos, al invocar el nombre comercial "*Puntocom-kaizen*".

5º Que conforme al razonamiento señalado en el considerando 4º anterior, la invocación de la marca comercial kaizen, registrada en Brasil por Kaizen Consultoría y Servicios de Informática Ltda., no es un argumento que permita legitimar la pretensión de asignación del nombre de dominio en disputa, si consideramos que se trata de una marca comercial de dominio de un tercero, ajeno a la litis, que no ha cedido su uso u goce al primer solicitante Puntocom S.A., lo mismo respecto al sitio Web www.kaizen.com.br, citado por la parte demandada.

Parte Resolutiva:

En mérito a lo señalado en los considerandos anteriores, resuelvo conforme principio de mejor derecho o legitimidad, asignar el nombre de dominio “kaizenchile.cl”, a la parte demandante Komatsu Chile S.A.

En materia de costas cada parte soportara sus costas procesales y en materia de costas personales del Tribunal Arbitral estése a lo resuelto a fojas 4 de autos.

Notifíquese a las partes mediante carta certificada y a la Secretaría de NIC Chile, mediante correo electrónico con firma digital

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

Óscar Andrés Torres Zagal
Abogado
Juez Árbitro Arbitrador

Cecilia Alcaine Abrigo

Francisco Aguayo Bahamondes