En Santiago de Chile a 10 de enero de 2011.-

VISTOS

I.- PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- Constitución del arbitraje.-

NIC Chile por oficio OFO12843 de fecha 9 de septiembre de 2010 me notificó de la designación como árbitro arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio "institutokaizen.cl", designación que acepté con fecha 10 de septiembre de 2010, y que fue notificada a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico.

I.2.- Partes del arbitraje.-

Son partes en este juicio: 1) DOP Consulting S.A., Rut 76.025.928-4, representado por don José Miguel Santana Villagra, con domicilio en ésta ciudad, Santa Magdalena 75 oficina 1001, de la comuna de Providencia, correo electrónico jmsantana@tiempocero.cl; 2) Komatsu Reman Center Chile S.A., rut 76.492.400-2, representada por el Estudio Jurídico Panatt, Taverne y Cia. Ltda., y en autos por el abogado don Enrique Taverne Panatt, con domicilio en esta ciudad, San Francisco de Asís 150 oficina 221 de la comuna de Las Condes, correo electrónico enriquetaverne@terra.cl.

I.3.- Objeto del arbitraje.

El objeto del arbitraje es resolver la inscripción del nombre de dominio "institutokaizen.cl", suscitado entre las partes antes individualizadas.

I.4.- Procedimiento.-

Que a fojas 10 y siguientes de estos autos se encuentra el acta en el que constan las normas de procedimiento que se acordó para que rigiera la tramitación de esta instancia arbitral con la asistencia de amabas partes.

I.5.- Periodo de Planteamientos.-

I.5.1.- Planteamientos de DOP Consulting S.A.

Consta a fojas 214 de autos, que don José Miguel Santana Villagra en representación de DOP Consulting S.A. presentó planteamientos para argumentar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto. Señala que DOP Consulting S.A. se constituyó el 1 de febrero de 2008, y de acuerdo a su giro ha entregado por completo su creatividad, conocimiento, experiencia y autoría intelectual en el diseñado, ejecución y realización diversos cursos, talleres, diplomados, asesorías, consultorías y la creación de diversos proyectos para sus clientes y potenciales clientes organizacionales, focalizados al incremento del mejoramiento de la competitividad de la organizaciones, basadas en el concepto universal del managment actual del "KAIZEN". Agrega que KAIZEN palabra genérica usada y comprendida en el Managent mundial, es una palabra de origen japonés y de uso común, compuesta por dos términos, "KAI" y "ZEN", cuyo significado es "KAI" "Cambio o Mejora" y "ZEN" "Bueno o Beneficioso", por lo anterior la palabra KAIZEN, en su traducción, tiene como significado una "Mejora buena o mejora beneficiosa", donde adicionalmente el beneficio tiene una connotación de provocar un beneficio comunitario y no individual. Por otra parte señala, que en su calidad de Gerente General de DOP Consulting S.A. e Ingeniero Civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con más de 21 años de experiencia en asesorías, consultorías y formación en los ámbitos del managment, se especializó como profesional consultor senior en materias propias del KAIZEN. Fue invitado por el gobierno japonés, a través de la JICA (Japan International Cooperation Agency) y de la AGCIC (Agencia de Cooperación Internacional de Chile), contando además con el respaldo y apoyo de Asexma Chile; durante los años 2008 y 2009, fue becado para especializarse en las materias propias del Kaizen, en KITA (Kitakyushu International Techno-Cooperative Association), realizando el curso de entrenamiento y especialización denominado: "Practical Production Management for South America", incluyendo prácticas, desarrollo, trabajos y asesorías en empresas japonesas. Luego de gestiones realizadas con el voluntario JICA, experto consultor japonés en Kaizen, consiguió la autorización del Gobierno japonés, para ser acompañado en este programa de especialización en Japón, por los Srs. Víctor Hernández Pino y Ricardo Vergara Oróstica, ambos chilenos, de profesión ingenieros y consultores asociados de DOP Consulting S.A., con quienes en la actualidad desarrolla diversas actividades de formación, difusión, enseñanza, capacitación asesoramientos y consultorías en Kaizen y en las materias propias en este ámbito de acción, a diversas empresas y organizaciones chilenas de renombre y de gran importancia en el mercado nacional e internacional, como son Somela S.A., Indura S.A., Ancor Tecmin S.A., CTI Compañía Tecno Industrial S.A., perteneciente al Holding S.K., Duoc UC, Asexma, entre otras. Cita el artículo 19 N°21 inciso primero de nuestra Carta Fundamental, ha desarrollado la actividad económica mediante la empresa consultora DOP Consulting S.A., de la cual es fundador y socio gestor. Destaca, que una vez terminado el entrenamiento en Japón y por exigencia y reglamento de la JICA y KITA, cada becado certificado, debe diseñar un "Action Plan", el que debe reflejar la aplicación concreta de todos los conocimientos aprendidos en el entrenamiento de la especialidad, en sus países de origen. Señala que diseñó, creó y desarrolló un "Action Plan", denominado: "Plan for Development and Implementation of Consulting and Training in Kaizen", estas presentaciones se deben realizar en idioma inglés y japonés, realizada en el centro de entrenamiento de la JICA Kytakiushu en febrero 7 del 2009. El precitado "Action Plan", plantea en lo fundamental, la creación del "Instituto Kaizen Chile", para lo cual se plantea una serie de actividades a realizar previamente y un camino a recorrer en nuestro país, durante 3 años como mínimo, sumando personas, especialistas y organizaciones al desarrollo de este proyecto y gran difusión de estos conceptos. Durante el año 2009, el equipo de Consultores Kaizen, liderado por él y en representación de la empresa DOP Consulting S.A., desarrolló en el seno de Asexma (Asociación de Exportadores de Chile), una serie de diversas iniciativas consideradas en el plan. Las actividades realizadas dan pie para proponer a JICA Chile un proyecto de difusión y aplicación del concepto estratégico y operativo de Kaizen, denominado: "Camino del Kaizen en Chile. Construyendo las bases para la mejora incremental sostenida de la productividad y competitividad en las pymes", proyecto que es presentado bajo la clasificación de: "Application Form for the Follow-up Cooperation, Fiscal Year 2010.", el cual es aprobado por JICA Chile en Mayo del 2010, para su ejecución entre Mayo del 2010 y Marzo del 2011, aprobación que considera el co-financiamiento y co-ejecución de JICA Chile. Dentro de las numerosas actividades a ser realizadas dentro del proyecto individualizado, éste considera el: "Desarrollo y Creación de comunidad virtual de Kaizen en Chile", que tiene por objetivo fundamental el: "Diseño, Desarrollo, Confección y Administración de sitio tecnológico de Comunidad KAIZEN (Pagina Web, con foro y almacenamiento de papers, presentaciones, programa de trabajo, calendario de eventos, resultados, convocatorias y consultas)". Para cumplir con este punto específico, corresponde el reconocimiento del dominio WWW.COMUNIDADKAIZEN.CL y WWW.INSTITUTOKAIZEN.CL El proyecto "Camino del Kaizen en Chile. Construyendo las bases para la mejora incremental sostenida de la productividad y competitividad en las pymes", es un proyecto con miras a la participación institucional país y con aporte al desarrollo y foco en el mejoramiento del aparataje productivo de nuestro país, por lo que sus objetivos finales es contribuir al logro de objetivos sublime del país. Por lo anterior el proyecto cuenta con el patrocinio de entidades gubernamentales como CHILE CALIDAD (Centro Nacional de la Productividad y Calidad de Chile), entidad dependiente del Ministerio de Economía y con una dirección tripartita (representación en su directorio del gobierno, de los trabajadores CUT y de los empresarios CPC). Este proyecto en la actualidad cuenta con la colaboración directa y concreta, del Duoc UC (Santiago y Concepción), donde ha creado la "Comunidad Kaizen", que opera mensualmente desde Abril del 2010 y reúne a empresarios, profesionales de empresas, docentes, alumnos y especialistas en el tema de Kaizen, constituyendo un espacio de aprendizaje, difusión y compartir las experiencias de la aplicaciones de las herramientas constituyentes del Kaizen, como de su filosofía y estrategia empresarial. También cuenta con el apoyo directo del Colegio de Ingenieros de Chile, donde se desarrollaran actividades de los consultores Kaizen y el seminario final considerado en el proyecto, para marzo del 2011. DOP Consulting S.A., es dueña de los siguientes nombres de dominio en Internet, inscritos internacionalmente en la extensión ".COM": "COMUNIDADKAIZEN.COM", de fecha 14 de Junio 2010, "INSTITUTOKAIZEN.COM", de fecha17 de Junio de 2010. Agrega que, cualquier dominio de similar o igual escritura y fonética al ser cedido al demandante, inducirá a un grave error y confusión en los clientes, potenciales clientes y redes de profesionales e instituciones que conocen del que hacer de DOP Consulting S.A. y de sus profesionales, vulnerando y poniendo en grave riesgo el alto prestigio profesional e institucional, merecidamente ganado en el mercado Chileno, produciendo un grave daño moral, económico y de posicionamiento en la industria de la consultoría de nuestro país. En cuanto al derecho, cita la Constitución Política de la República de Chile en su Artículo 19° N°21 en su inciso primero, el Artículo 19° N° 23 y 24 en su primer inciso. Cita el Artículo 3° de la Ley 20.169 que regula la Competencia Desleal. Señala que los rubros de la demandante como la de su representada son completamente distintos, que no siendo competencia directamente, lo que está en cuestión es el uso y explotación del nombre Kaizen, que siendo una Filosofía, Metodología y Servicios operativos, se utilizan para generar en las empresas y organizaciones, mediante intervenciones organizacionales, el desarrollo de un cambio en la cultura y en la forma de ver y hacer las cosas, buscando el camino de la excelencia operacional, profesional y personal, basado en la estrategia Kaizen. Destaca lo establecido en el Artículo 4° de la Ley 20.169 que Regula la Competencia Desleal, y el artículo 19 de la Ley 19.039 en su inciso tercero y cuarto, el Artículo 20 Letra E de la misma ley, señala que llama enormemente la atención los diversos registros de la Demandante, en las más diversas clasificaciones, puesto que si bien, el registro de una palabra genérica se puede realizar, es sólo si ha sido reconocida a nivel de mercado o la palabra se identifica directamente con su empresa, pero en este caso al parecer por error u omisión no se explicó que se trata de una filosofía, metodología y en definitiva servicios de aplicación general en los diversos campos empresariales, además de ser una fuerte herramienta utilizada en diversas áreas. Además cita el artículo 6 y 22 de la "Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL", agrega que si bien la demandante funda su argumento en los registros marcarios respecto a "KAIZEN" en diversas clasificaciones, por parte de su representada no se incurre en ninguna causal del precitado Artículo 22, ya que no se utiliza de manera abusiva ni tampoco se realizo de mala fe la solicitud del dominio. Además señala que su representada hace uso legítimo del dominio en conflicto, teniendo una actividad absolutamente distinta a la demandante. Finalmente para acreditar su mejor derecho acompaña los siguientes documentos: Copia de constitución de Dop Consulting S.A.; Copia de la Primera Sesión Extraordinaria; Copia de inscripción Registro de Comercio de Santiago; Copia mail respuesta de NIC Chile a solicitud de inscripción de dominio "institutokaizen.cl", solicitud de fecha 14 de Mayo 2005; Copia de comprobante de pago de dominio "institutokaizen.cl"; Copia carátula y páginas del libro: "KAIZEN; Copia de Certificados de especialización y estudios en estas materias de Kaizen, realizados por el Sr. José Miguel Santana, en Japón. Certificado KITA; Copia de documento de presentación final del proyecto "Action Plan", denominado: "Plan for Development and Implementation of Consulting and Training in Kaizen", presentado en Japón, febrero 2009; Copia de documento de las acciones realizadas por Dop Consulting S.A. durante el 2009; Copia de documento "Aplication From for the Follow-up Cooperative, Fiscal Year 2010; Copia de documento presentación ppt de Proyecto: "Camino del Kaizen en Chile. Construyendo las bases para la mejora incremental sostenida de la productividad y competitividad en las pymes"; Mail de Sra. Toshimo

Kobayashi al Sr. José Miguel Santana; Copia de mails, de contacto con el Sr. Miyamoto (profesor) y el Sr. Santana (alumno en Japón), que muestran las conversaciones y avances del proyecto Kaizen en Chile; Copia de documento que acredita la propiedad de los dominios "institutokaizen.com" y "comunidadkaizen.com", pertenecientes a DOP Consulting S.A.; Copia de documentos denominado "KAIZEN: Filosofía y Estrategia Empresarial";; Copia de Invitación a empresas, profesionales y docentes, a las actividades realizadas conjuntamente entre el DUOC UC y DOP Consulting S.A.; Copia de Carta de Chile Calidad a JICA, de fecha 3 de Mayo, entregando el apoyo y patrocinio al proyecto; Copia de "NEWS KAIZEN – TC".

I.5.2 Planteamientos de Komatsu Reman Center Chile S.A.

Consta a fojas 80 y siguientes que don Enrique Taverne Panatt en representación de Komatsu Chile S.A. y Komatsu Reman Center Chile S.A., presentó escrito fundamentando su mejor derecho sobre el nombre de dominio de autos, señalando que sus representadas son entidades empresariales de mayor renombre y relevancia a nivel nacional, latinoamericana y mundial, que ofrecen y comercializan principalmente maquinarias y servicios relacionados con 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. Agrega que ha registrado bastamente su signo Kaizen como marca comercial ante el departamento de Propiedad Industrial para distinguir productos y servicios de diversas clases, incluyendo, entre otros, los servicios comunicacionales por Internet comprendidos en clase 38. A continuación cita los registros marcarios que van desde el año 2004 en las clases 38, 6, 7, 12, 35, 37, y 40. Además, señala que sus representadas son dueñas de los siguientes nombres de dominio: kaizenchile.cl, kaizencorp.cl, kaizengroup.cl, kaizzen.cl, consultorakaizen.cl, kaizen-ltda.cl, kaizenltda.cl, grupokaizenchile.cl, grupokaizen.cl, kaizenasimet.cl, asesoreskaisen.cl, kaizenst.cl, gembakaizen.cl, kaizenconsulting.cl, kaisen.cl, kaisengroup.cl, kaise.cl,

gembakaisen.cl y grupokaisen.cl. Los dominios van desde el año 2008 a 2010. Hace presente que los registros marcarios mencionados se encuentra en trámite de ser transferidos a favor de la sociedad Komatsu Reman Center Chile S.A., así como los nombres de dominio también fueron cedidos a favor de la sociedad indicada en conformidad a la escritura pública de fecha 13 de junio de 2008. Agrega que el hecho de solicitarse el nombre de dominio institutokaizen.cl no sólo 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 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, art. 19 nº24 y 25 como asimismo art. 584 del Código Civil. Señala que el término instituto no le otorga mayor novedad ni distintividad alguna, y más aún viene a inducir mayormente a confusión o engaño en el comercio. Agrega que la relación entre nombres de dominio e inscripción de marca comerciales es manifiesta, y cita el Dictamen nº 1.127 de la ex Comisión Preventiva central, de fecha 28 de julio de 2000. Hace presente lo dispuesto en el artículo 14 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio bajo el .CL. Cita los arts. 4 y 13 del Código Chileno de Ética Publicitaria. Referente a los principios de competencia leal y ética mercantil mencionados en la disposición del art. 14, hace presente el Convenio de Paris art. 10. Señala que en virtud de estas disposiciones, si se asigna el nombre de dominio al primer solicitante creará ciertamente toda clase de errores y confusiones en el comercio, lo que debe evitarse. Cita lo dispuesto en el Título Preliminar de la Política uniforme de Resolución de Conflicto de Nombres de Dominio, la cual reconoce como aspecto fundamental la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestión. Agrega que sus mandantes no pueden aceptar ni tolerar que terceros inscriban y/o soliciten su marca comercial como nombre de dominio en Internet, respecto de la cual ha invertido enormes sumas de dinero en publicidad, uso y registro de la misma incluso ante Nic Chile, como asimismo se aprovechen de su prestigio. Finalmente para acreditar su mejor derecho sobre el nombre de dominio

acompaña los siguientes documentos: Legajo con páginas extraídas del sitio web de la Oficina de Marcas Comerciales de Chile y Nic Chile, que acreditan que su mandante es dueño de la marca comercial Kaizen en diferentes clases, incluyendo clase 38; Copia de los certificados de inscripción de los nombres de dominio en Internet extraídos de la página de Internet de Nic Chile; Copia de la escritura pública de transferencia de estas marcas comerciales y nombres de dominio e Internet, de Komatsu Chile S.A. a favor de Komatsu Reman Center Chile S.A. otorgada con fecha 13 de junio de 2008.

I.6 Etapa de Respuestas.-

I.6.1 Respuesta de don DOP Consulting S.A..

Consta a fojas 262 y siguientes que don José Miguel Santana Villagra en representación de DOP Consulting S.A., evacuó el traslado en los siguientes términos. Señala que sin duda, las empresas KOMATSU, son reconocidas mundialmente en el mercado por sus productos y servicios relacionados con la gran minería, en el área de la fabricación y comercialización de equipos de maquinaria pesada, pero no existe una identificación inmediata y asociada directamente entre su nombre y la palabra Kaizen, independiente de tener registrada como marca con etiquetas la palabra Kaizen. Agrega que la palabra Kaizen es una palabra y vocablo genérica del idioma japonés, y no es una palabra o signo de creación intelectual de las empresas KOMATSU, como lo quiere hacer entender la demandada, al hacer mención del artículo 20 letra E) de la ley 19.039 sobre propiedad Industrial y del artículo 584 del Código Civil, arrogándose de esta manera la propiedad intelectual y pleno dominio de la palabra genérica de KAIZEN. Agrega que existen referentes mundiales del KAIZEN, en el ámbito del MANAGEMENT, como son los Srs. Imai, Miyamoto, Hosono, entre tantos otros. Estos verdaderos padres y maestros del KAIZEN, han desarrollado y difundido mundialmente estos conceptos y prácticas, siendo reconocidos y contando con un alto prestigio en el mundo entero, y no precisamente han sido las empresas Komatsu que se distingan por ello. En cuanto a que "KAIZEN constituye con respecto a cada signo una verdadera familia de marcas comerciales",

señala que no queda demostrado en las probanzas, no demuestra con claridad el uso que en el hecho y práctica se da a la palabra KAIZEN y lo que representa ésta para KOMATSU, sus servicios y productos asociados. Señala que limitar el uso de la palabra genérica del idioma Nipón KAIZEN, queriendo hacer aparecer que es un signo de propiedad intelectual de KOMATSU y exclusivo para su uso, inscribiendo como marca en diversas clases y particularmente en servicios de comunicaciones por Internet comprendido en clase 38, que dice relación con la prohibición de comunicaciones de datos, mensajes por medio de Internet, world wide web, etc., para IMPEDIR de esta forma la difusión y uso de estas metodologías, estrategias, filosofía y conocimientos que hoy son de propiedad universal y no individual, son propiedad de la intelectualidad, del saber de especialistas y profesionales, que en su transferencia y aplicación en el hacer y en la prácticas organizacionales, provocan el mejoramiento de las organizaciones y de las personas, mejorando la competitividad de las organizaciones propiamente tal. Señala que si bien es cierto DOP Consulting S.A., no posee el reconocimiento mundial como lo poseen las empresas Komatsu por su marca y nombre de Komatsu, ni puede compararse con ellas en tamaño y conocimiento del mercado, a pesar de ello, mi representada en el ámbito nacional goza de un prestigio profesional y de un reconocimiento en ámbitos empresariales, gubernamentales y universitarios como un especialista en las materias propias del Kaizen, y no así la empresa Komatsu en este ámbito, como queda demostrados con las pruebas entregadas en la contestación y en el presente documento, siendo organizaciones de carácter nacional que entregan el apoyo y colaboración al desarrollo del Kaizen en Chile, liderado por DOP Consulting S.A. y su director general Sr. José Miguel Santana. Agrega que los dominios registrados por la demandante datan de fecha 25 de junio del 2008 hasta el 29 de abril del 2010, ninguno de estos 20 dominios poseen pagina web, no son usados, no contienen ninguna información de acciones, de promoción de servicios o productos, de información o uso comercial en beneficio, promoción o difusión de la marca Kaizen, acompaña copia de página de NIC Chile, donde para cada dominio consultado dice "NOMBRE DE DOMINIO INACTIVO". Por lo anterior, queda en evidencia que la demandante no posee un mejor derecho de uso del nombre de dominio "institutokaizen.cl"; por

el contrario, su representada que además posee los dominios "institutokaizen.com" y "comunidakaizen.com", da uso a estos dominios, comunicando las diversas actividades realizadas en el ámbito de sus servicios profesionales, informando de las diversas actividades realizadas y por realizar de los proyectos de carácter institucional y nacional, conectando la red de profesionales y organizaciones gubernamentales y privadas en este ámbito del management, permitiendo realizar y desarrollar la actividad económica amparada y resguardad por nuestra Constitución Chilena. Señala que el nombre de "Instituto Kaizen", otorga distinción y novedad por medio del uso y del reconocimiento de terceros, sumado a ello la difusión que se da entre los que ya la conocen, así es que el Instituto Kaizen, es el nombre con que se aglutina una comunidad abierta a especialistas, profesionales, docentes, empresarios, alumnos, trabajadores y directivos de organizaciones, que aspiran a un aprendizaje de teorías y prácticas en el management y en el concepto de mejoramiento continuo, sostenido e incremental de la competitividad de las organizaciones. Esta comunidad, creada en marzo del 2009 en el seno de Asexma A.G., continuado en la Comunidad Kaizen de Santiago creada en el seno del DUOC UC en abril de este año, la Comunidad Kaizen de Concepción, creada el 4 de noviembre recién pasado, todas ellas por iniciativa y liderazgo de DOP Consulting S.A., ya poseen múltiples seguidores y participantes, que reconocen en ella un espacio de aprendizaje, donde se comparten experiencias en este ámbito del KAIZEN y del Management. Siguiendo en el mismo camino, la recién creada y fundada "Comunidad Kaizen VIII región", con el objetivo de difundir y diseminar con mayor fuerza a nivel nacional estos conceptos en beneficio de nuestro país y en particular de las Pymes Chilenas. El sentido de las palabras y de los conceptos, esta dado por su uso, y la internalización que hacen de ellas las personas; es así que su representada ha usado este concepto en sus proyectos y ha posicionado el nombre, por lo que el nombre del dominio "Institutokaizen.cl", tiene un profundo significado por quienes ya son usuarios de éste y de las comunidades creadas, además de ser un objetivo de comunicación y medio requerido en el proyecto país de: "Camino del Kaizen en Chile. Referente a la competencia desleal, señala que los productos, servicios y mercados de ambas organizaciones son plenamente diferentes y no existe competencia ni directa ni indirecta. DOP Consulting S.A., desarrollar programas y

servicios de asesoría y consultoría, como el diseño y desarrollo de entrenamientos y capacitación en el Management Empresarial, contando con la especialidad del Kaizen y con el diseño, creación y aplicación de proyectos institucionales. Finalmente con el objeto de acreditar lo expuesto acompaña los siguientes documentos: Copia de Carta Agradecimiento de empresa Indura S.A. a José Miguel Santana. Acredita acciones realizadas 2009 y 2010 en materias de Kaizen y del reconocimiento de la especialidad y prestigio profesional; Copia de Carátula revistas "En Contacto" de Indura S.A.", acredita el uso de la palabra Kaizen como un modelo de gestión empresarial; Copia de documento con las direcciones http://, de la pagina web oficial y portal de ASEXMA, donde se encuentran documentos que acreditan la experiencia y trabajo desarrollado durante el año 2009 y prestigio reconocido del especialista en Kaizen Sr. José Miguel Santana; Copia de los documentos emitidos por el área de comunicaciones de Asexma, con las actividades realizadas en materias de Kaizen, lideradas por el Sr. José Miguel Santana, con fechas 3/08/2009, 29/09/2009, 22/10/2009, 25/11/2009, 10/12/2009, 17/12/2009, 22/01/2010; Set de copias obtenidas de pagina web de NIC Chile, que acreditan que todos los dominios declarados en autos de propiedad de las empresas Komatsu Reman Chile S.A. y Komatsu Chile S.A., que dicen relación con la palabra Kaizen, están en la actualidad y desde ya el año 2008 sin uso algunos, declarados por NIC Chile como "NOMBRE DE DOMINIO INACTIVO"; Copia de Invitación de Duoc UC y Tiempo Cero S.a. (nombre de fantasía de DOP Consulting S.A.), a crear, fundar y participar en "Comunidad Kaizen VIII Región", realizada el jueves 4 de noviembre en la ciudad de Concepción; Copia de borrador de acuerdo y colaboración entre el Colegio de Ingenieros A.G. y Tiempo Cero S.A. en materias de apoyo y mutua colaboración en la difusión y aplicación de los conceptos y prácticas del Kaizen en Chile. Se reconoce institucionalmente el prestigio y expertiz de DOP Consulting S.A. en materias propias del Kaizen; Copia de set fotográfico que da cuenta de las prácticas y estadías en Japón del Sr. José Miguel Santana y de su entrenamiento en materias propias del Kaizen.

1.6.2 Respuesta de Komatsu Reman Center Chile S.A., Inc.

Komatsu Reman Center Chile S.A., no evacuó respuesta alguna a los planteamientos de DOP Consulting S.A.

I.7 Cierre del proceso y llamado a las partes a oír sentencia.-

A fojas 265 de autos, con fecha 7 de diciembre de 2010, no existiendo diligencias pendientes, se citó a las partes a oír sentencia, resolución que les fue notificada a las partes por carta certificada.-

II. PARTE CONSIDERATIVA.

- II.1 Se encuentra acreditado en autos, fojas 3, que don DOP Consulting S.A. con fecha 3 de mayo de 2010 solicitó el nombre de dominio "institutokaizen.cl". También, se encuentra acreditado en autos, fojas 2, que Komatsu Reman Center Chile S.A., lo solicitó con fecha 5 de mayo de 2010.-
- II.2 Que don DOP Consulting S.A. fundamentó su mejor derecho para solicitar la asignación del nombre de dominio en disputa en que la empresa se constituyó el 1 de febrero de 2008, y presta servicios basado en el concepto universal del management actual del "KAIZEN". Agrega que KAIZEN palabra genérica usada y comprendida en el Managent mundial, es una palabra de origen japonés y de uso común, compuesta por dos términos, "KAI" cuyo significado es "Cambio o Mejora", y "ZEN" "Bueno o Beneficioso", por lo anterior tiene como significado una "Mejora buena o mejora beneficiosa", donde se provoca un beneficio comunitario y no individual. Por otra parte señala, que en su calidad de Gerente General de DOP Consulting S.A. e Ingeniero Civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile, se especializó como profesional consultor senior en materias propias del KAIZEN. Fue invitado por el gobierno japonés, a través de la JICA y de la AGCIC contando además con el respaldo y apoyo de Asexma Chile;

durante los años 2008 y 2009, fue becado para especializarse en las materias propias del Kaizen. Agrega que DOP Consulting S.A. desarrolla diversas actividades de formación, difusión, enseñanza, capacitación asesoramientos y consultorías en Kaizen a diversas empresas y organizaciones chilenas de renombre y de gran importancia en el mercado nacional e internacional. Destaca, que una vez terminado el entrenamiento en Japón y por exigencia y reglamento de la JICA y KITA, debe diseñar un "Action Plan", el que debe reflejar la aplicación concreta de todos los conocimientos aprendidos en el entrenamiento de la especialidad, en sus países de origen. Señala que diseñó, creó y desarrolló un "Action Plan", denominado: "PLAN FOR DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF CONSULTING AND TRAINING IN KAIZEN", plantea en lo fundamental, la creación del "Instituto Kaizen Chile"., y proponer a JICA Chile un proyecto de difusión y aplicación del concepto estratégico y operativo de Kaizen, denominado: "Camino del Kaizen en Chile. Construyendo las bases para la mejora incremental sostenida de la productividad y competitividad en las pymes", el cual es aprobado por JICA Chile en Mayo del 2010, para su ejecución entre Mayo del 2010 y Marzo del 2011, aprobación que considera el co-financiamiento y co-ejecución de JICA Chile. Dentro de las numerosas actividades a ser realizadas dentro del proyecto individualizado, éste considera el: "Desarrollo y Creación de comunidad virtual de Kaizen en Chile", que tiene por objetivo fundamental el: "Diseño, Desarrollo, Confección y Administración de sitio tecnológico de Comunidad KAIZEN (Pagina Web, con foro y almacenamiento de papers, presentaciones, programa de trabajo, calendario de eventos, resultados, convocatorias y consultas)". Para cumplir con este punto específico, corresponde el reconocimiento del dominio WWW.COMUNIDADKAIZEN.CL y WWW.INSTITUTOKAIZEN.CL El proyecto cuenta con el patrocinio de entidades gubernamentales como CHILE CALIDAD, entidad dependiente del Ministerio de Economía y con una dirección tripartita, este proyecto en la actualidad cuenta con la colaboración directa y concreta, del Duoc UC (Santiago y Concepción). También cuenta con el apoyo directo del Colegio de Ingenieros de Chile, donde se desarrollaran actividades de los consultores Kaizen y el seminario final considerado en el proyecto, para marzo del 2011. DOP Consulting S.A., es dueña de los siguientes nombres de dominio en Internet, inscritos internacionalmente en la extensión ".COM": "COMUNIDADKAIZEN.COM", de fecha 14 de Junio 2010, "INSTITUTOKAIZEN.COM", de fecha17 de Junio de 2010. En cuanto al derecho, cita la Constitución Política de la República de Chile en su Artículo 19° N°21 en su inciso primero, el Artículo 19° N° 23 y 24 en su primer inciso; el Artículo 3° de la Ley 20.169; el Artículo 4° de la Ley 20.169 que Regula la Competencia Desleal, y el artículo 19 de la Ley 19.039 en su inciso tercero y cuarto, el Artículo 20 Letra E de la misma ley; y los artículos 6 de "Reglamentación para el y 22 la funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL".

II.3 Que Komatsu Reman Center Chile S.A., fundamentó su mejor derecho en que sus representadas son entidades empresariales de mayor renombre y relevancia a nivel nacional, latinoamericana y mundial, que ofrecen y comercializan principalmente maquinarias y servicios relacionados con 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. Agrega que ha registrado su signo Kaizen como marca comercial para distinguir productos y servicios de diversas clases, incluyendo, entre otros, los servicios comunicacionales por Internet comprendidos en clase 38. Además, fundamenta que sus representadas son dueñas de los siguientes nombres de dominio: kaizenchile.cl, kaizencorp.cl, kaizengroup.cl, kaizzen.cl, consultorakaizen.cl. kaizen-ltda.cl. kaizenltda.cl, grupokaizenchile.cl, grupokaizen.cl, kaizenasimet.cl, asesoreskaisen.cl, kaizenst.cl, gembakaizen.cl, kaizenconsulting.cl, kaisen.cl, kaisengroup.cl, kaise.cl, gembakaisen.cl y grupokaisen.cl. Hace presente que los registros marcarios mencionados se encuentra en trámite de ser transferidos a favor de la sociedad Komatsu Reman Center Chile S.A., así como los nombres de dominio también fueron cedidos a favor de la sociedad indicada en conformidad a la escritura pública de fecha 13 de junio de 2008.

Agrega que el hecho de solicitarse el nombre de dominio institutokaizen.cl no sólo 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 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, art. 19 nº24 y 25 como asimismo art. 584 del Código Civil. Señala que el término instituto no le otorga mayor novedad ni distintividad alguna, y más aún viene a inducir mayormente a confusión o engaño en el comercio. Hace presente lo dispuesto en el artículo 14 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio bajo el .CL. Cita los arts. 4 y 13 del Código Chileno de Ética Publicitaria. Referente a los principios de competencia leal y ética mercantil mencionados en la disposición del art. 14, hace presente el Convenio de Paris art. 10. Señala que en virtud de estas disposiciones, si se asigna el nombre de dominio al primer solicitante creará ciertamente toda clase de errores y confusiones en el comercio, lo que debe evitarse. Cita lo dispuesto en el Título Preliminar de la Política uniforme de Resolución de Conflicto de Nombres de Dominio, la cual reconoce como aspecto fundamental la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestión.

II.4 Que debe considerarse en primer término, que Komatsu Reman Center Chile S.A. es titular de varios registros marcarios de la denominación "Kaizen". Que dicha marca comercial no es idéntica al nombre de dominio "institutokaizen.cl" y a juicio de éste sentenciador, tampoco resulta engañosamente similar, en virtud de las siguientes razones. En primer término la palabra Kaizen no es una denominación de creación de Komatsu Reman Center Chile S.A., sino que es una palabra de origen japonés, que significa, según, Wikipedia, "Cambio para mejorar" o "mejoramiento, el uso común de su traducción al castellano es "mejora continua" o "mejoramiento continuo". En segundo lugar, el nombre de dominio está constituido por dos palabras: "Kaizen", denominación genérica a la que ya me he referido, e "Instituto", palabra que le otorga una distintividad al nombre

de dominio, ya que lo circunscribe en el ámbito del giro del primer solicitante, DOP Consulting S.A., esto es en el diseñado, ejecución y realización diversos cursos, talleres, diplomados, asesorías, consultorías y la creación de diversos proyectos focalizados al incremento del mejoramiento de la competitividad de la organizaciones, basadas en el concepto universal del management actual del "KAIZEN". En consecuencia, este sentenciador considera que la marca comercial Kaizen no es idéntica ni engañosamente similar al nombre de dominio instituokaizen.cl. por las razones expresadas.

- II.5 Que debe considerarse que, según se encuentra acreditado en autos, el primer solicitante DOP Consulting S.A., es titular de los nombres de dominio en la extensión ".COM": "comunidadkaizen.com", de fecha 14 de Junio 2010, e "institutokaizen.com", de fecha17 de Junio de 2010. Que atendido que dichos nombres de dominio son posteriores a la solicitud del dominio institutokaizen.cl, y posteriores al conflicto de autos, no se tendrán en consideración para resolver el presente conflicto.
- II.6 Que debe tenerse en consideración que el segundo solicitante; Komatsu Reman Center Chile S.A., es titular de los nombres de dominio kaizenchile.cl, kaizencorp.cl, kaizengroup.cl, kaizen.cl, consultorakaizen.cl, kaizen-ltda.cl, kaizenltda.cl, grupokaizenchile.cl, grupokaizen.cl, kaizenasimet.cl, asesoreskaisen.cl, kaizenst.cl, gembakaizen.cl, kaizenconsulting.cl, kaisen.cl, kaisengroup.cl, kaise.cl, gembakaisen.cl y grupokaisen.cl. Que tampoco son de relevancia para lograr el convencimiento de este árbitro el registro de dichos nombres de dominio para resolver el presente conflicto, atendido que ninguno de ellos tiene un uso real y efectivo en la vida comercial, según lo acreditó la parte contraria, documentos que no fueron objetados por Komatsu Reman Chile S.A.
- II.7 Que para resolver el presente conflicto debe tenerse en consideración que el primer solicitante, DOP Consulting S.A., se dedica y presta servicios en un giro que se

identifica tanto con la denominación Kaizen como con la denominación Instituto, por cuanto ha acreditado prestar servicios en dicha área, esto es, en el diseñado, ejecución y realización diversos cursos, talleres, diplomados, asesorías, consultorías y la creación de diversos proyectos focalizados al incremento del mejoramiento de la competitividad de la organizaciones, basadas en el concepto universal del management actual del "KAIZEN". De esta manera la denominación "Instituto Kaizen" identifica los servicios prestados por dicha empresa.

II.8 Que, debe considerarse que el segundo solicitante, Komatsu Reman Center Chile S.A., ha acredito ser una empresa de renombre dedicada a prestar servicios mineros, giro que no se identifica con la denominación de Instituto, como tampoco acreditó su vinculación, en la prestación de sus servicios, con la disciplina del Kaizen.

II.9 Atendido lo anterior, éste sentenciador considera que el nombre de dominio "institutokaizen.cl" identifica claramente los servicios ofrecidos por DOP Consulting S.A.

III SE RESUELVE.

Considerando los argumentos antes referidos, se resuelve asignar el nombre de dominio en disputa "institutokaizen.cl" a DOP Consulting S.A.

Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico.

Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su cumplimiento.-

Sentencia pronunciada por el señor árbitro arbitrador, don Felipe Bahamondez Prieto.
Autoriza la Secretaria del Tribunal, doña María José Allende Gutiérrez.