Santiago, 14 de marzo de dos mil once.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, de conformidad a lo dispuesto en el N° 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en adelante e indistintamente el "Procedimiento", se notificó al infrascrito su nombramiento como Árbitro en el conflicto suscitado con motivo de la solicitud de inscripción del nombre de dominio "**kaizenter.cl**", siendo partes en este litigio, como Primer Solicitante, **MARÍA SANTOS BUSTAMENTE AVELLO**, con domicilio en Avenida Los Conquistadores N° 1700, Piso 11°, Providencia, Santiago; y como Segundo Solicitante, **KOMATSU REMAN CENTER CHILE S.A**, con domicilio en Calle San Francisco de Asís N° 150, Oficina 221, Vitacura, Santiago.

SEGUNDO: Que, acepté el cargo y fijé la fecha para la primera actuación en calle Huérfanos N° 1189, Piso 7, Santiago Centro, en que se realizaría la audiencia de conciliación, lo que se notificó a las partes y a NIC Chile, según consta en autos.

TERCERO: Que, en la oportunidad de esa primera actuación comparecieron el Primer Solicitante, representado por don Alejandro Aguad, y el Segundo Solicitante, representado por don Enrique Taverne. No se produjo conciliación y, por lo tanto, se fijaron las bases del procedimiento arbitral.

CUARTO: Que, constando en autos que el Segundo Solicitante ha cumplido con las cargas procesales, este Tribunal ordenó a las partes formular sus pretensiones, reclamaciones u observaciones en un plazo de 8 días.

QUINTO: Que, dentro de plazo, el Segundo Solicitante presentó demanda por asignación del nombre de dominio en conflicto, haciendo presente lo siguiente:

- Que KOMATSU CHILE S.A. Y KOMATSU REMAN CENTER CHILE S.A. son entidades empresariales de gran relevancia y renombre a nivel nacional e internacional, dedicadas principalmente a la comercialización de maquinarias y servicios relacionados con la gran minería.
- Que el Segundo Solicitante desarrolla su giro propio mediante su principal marca comercial, "KOMATSU", como asimismo a través de numerosas marcas comerciales, entre ellas "KAIZEN", signo el cual ha dado lugar a una familia de marcas comerciales respecto de las cuales existe una enorme conciencia tendiente a su debida protección y a prevenir toda infracción marcaria proveniente de la acción de terceros.
- Que KOMATSU CHILE S.A. y KOMATSU REMAN CENTER CHILE S.A. han registrado vastamente el signo "KAIZEN" como marca ante el Departamento de Propiedad Industrial dependiente del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, para distintos productos y servicios de diversas clases, incluyendo, entre otros, los servicios de comunicaciones por internet comprendidos en la clase 38 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios (Clasificación de Niza).
- Que, específicamente, la marca "KAIZEN" se encuentra inscrita bajo la titularidad de KOMATSU CHILE S.A -encontrándose actualmente en trámite de ser transferida a favor de KOMATSU REMAN CENTER CHILE S.A- bajo los siguientes números de registro: 708.592 (etiqueta), 708.672 (etiqueta), 708.679 (etiqueta) y 708.679 (denominativa), para la clase 38; 708.581 (etiqueta), 708.673 (etiqueta), 708.680 (etiqueta), y 722.720 (denominativa), de establecimiento comercial para la compra y venta de todos los productos de las clases 6, 7 y 12 en la II Región; 708.582 (etiqueta), 708.681 (etiqueta), 715.547 (etiqueta) y 722.721 (denominativa), de 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), para la clase 6; 708.585 (etiqueta),

708.586 (denominativa), 708.668 (etiqueta) y 708.675 (etiqueta), para la clase 7; 708.587 (etiqueta), 708.588 (denominativa), 708.669 (etiqueta) y 708.676 (etiqueta), para la clase 12; 708.589 (etiqueta), 708.590 (denominativa), 708.670 (etiqueta) y 708.677 (etiqueta), para la clase 35; 708.591 (etiqueta), 708.671 (etiqueta), 708.678 (etiqueta) y 715.544 (denominativa), para la clase 37; 708.593 (etiqueta), 708.594 (denominativa) y 718.722 (etiqueta), para las clase 40.

- Que KOMATSU REMAN CENTER CHILE S.A. es 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 y kaisenchile.cl.
- Que la solicitud del nombre de dominio "**kaizenter.cl"** constituye una infracción marcaria, a la luz de lo preceptuado en el artículo 28 letra a) de la Ley 19.039 sobre Propiedad Industrial, en consideración a la existencia del signo "KAIZEN" para la clase 38.
- Que la solicitud del nombre de dominio "**kaizenter.cl"** vulnera, además, disposiciones legales de rango constitucional que protegen los derechos marcarios, concretamente el artículo 19 números 24 y 25 de la Constitución Política de la República, como asimismo el artículo 584 del Código Civil.
- Que el término "ter" no le otorga al nombre de dominio de autos **"kaizenter.cl"** mayor novedad ni distintividad alguna, viniendo en inducir a confusión y engaño en el comercio, de modo que resulta más apropiado que el referido nombre de dominio sea usado por el Segundo Solicitante.
- Que existe una manifiesta relación entre los nombres de dominio y las marcas comerciales, siendo ello reconocido por diversos instrumentos, a saber:

i) Dictamen N° 1.127 de la ex Comisión Preventiva Central, de fecha 28 de julio de 2000, el cual señala que si bien los nombres de dominio corresponden a una modalidad de identificación de los usuarios de red, a menudo cumplen funciones complementarias de identificación comercial , asociando empresas y marcas con sus productos y servicios.
El Segundo Solicitante señala que hay razones técnicas que impiden la coexistencia de dominios idénticos en la red y dada la presencia mundial que ofrece internet, no rigen para los nombres de dominio los principios de especialidad y territorialidad que se aplican a las marcas, que permiten la existencia de dos signos idénticos en sectores de actividad diferentes y/o en territorios distintos, respectivamente. Este razonamiento seria plenamente aplicable al caso de autos.
ii) Artículo 14 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .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 la competencia leal y ética mercantil, así (iii) como derechos válidamente adquiridos por terceros. El Segundo Solicitante señala que esta última norma estaría siendo transgredida por el Primer Solicitante.
Respecto a las normas sobre abuso de publicidad, el artículo 4 del Código de Ética Publicitaria dispone que los avisos no deben contener ninguna declaración o presentación visual que directa o indirectamente pueda conducir al consumidor a conclusiones erróneas. Al respecto, el Segundo Solicitante hace especial mención a la letra F) del citado artículo, referente a derechos de autor y derechos de propiedad industrial, como patentes, marcas comerciales, diseños y modelos y nombres comerciales. Asimismo, señala el Segundo Solicitante, el artículo 13 del mismo cuerpo legal dispone que "los avisos no deberán hacer uso injustificado de….. la marca de un producto o servicio".
Referente a los principios de la competencia leal y ética mercantil, señala el Segundo Solicitante que debe tenerse presente el artículo 10

del Convenio de Paris para Protección de la Propiedad Industrial, el cual establece que constituye acto de competencia desleal todo aquel contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial, en particular aquellos capaces de crear confusión, por cualquier medio que sea, respecto de establecimientos comerciales, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.

- Que en virtud a todas las disposiciones citadas, si se asigna el nombre de dominio objeto de este conflicto al Primer Solicitante, se creará toda clase de errores y confusiones en el comercio.
- Que es plenamente aplicable al caso en cuestión lo dispuesto en el Título Preliminar de la Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio, la cual reconoce como aspecto fundamental para la resolución de dichos conflictos la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestión.
- Que el Primer Solicitante debió haber dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2 de la referida Política Uniforme, el cual señala que en el acto de solicitar un nombre de dominio se debe declarar y garantizar al registrador (NIC Chile) que el registro del nombre de dominio no infringe ni viola de otra manera derechos de un tercero, siendo el peticionario a quien le corresponde determinar si su registro de nombre de dominio infringe o viola derechos de un tercero.

El Segundo Solicitante acompañó los siguientes documentos:

1.- Copias extraídas del sitio web de INAPI, que dan cuenta del registro de la marca "KAIZEN" en diversas clases, incluyendo la clase 38, a nombre de KOMATSU CHILE S.A., a saber: 708.592 (etiqueta), 708.672 (etiqueta), 708.679 (etiqueta) y 708.679 (denominativa), para la clase 38; 708.581 (etiqueta), 708.673 (etiqueta), 708.680 (etiqueta), y 722.720 (denominativa), de establecimiento comercial para la compra y venta de todos los productos de las clases 6, 7 y 12 en la II Región; 708.582 (etiqueta), 708.681 (etiqueta), 715.547 (etiqueta) y 722.721 (denominativa), de 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), para la clase 6; 708.585 (etiqueta), 708.586 (denominativa), 708.668 (etiqueta) y 708.675 (etiqueta), para la clase 7; 708.587 (etiqueta), 708.588 (denominativa), 708.669 (etiqueta) y 708.676 (etiqueta), para la clase 12; 708.589 (etiqueta), 708.590 (denominativa), 708.670 (etiqueta) y 708.677 (etiqueta), para la clase 35; 708.591 (etiqueta), 708.671 (etiqueta), 708.678 (etiqueta) y 715.544 (denominativa), para la clase 37; 708.593 (etiqueta), 708.594 (denominativa) y 718.722 (etiqueta), para las clase 40.

2.- Copias extraídas del sitio web de NIC Chile, que dan cuenta de la inscripción a nombre de KOMATSU CHILE S.A. 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, asesoreskaizen.cl, kaizenst.cl, gembakaizen.cl, kaizenconsulting.cl, kaizensolution.cl, kaisen.cl, kaisengroup.cl, kaise.cl, gembakaisen.cl, grupokaisen.cl y kaisenchile.cl.

3.- Copia de la escritura de transferencia de las marcas comerciales y nombres de dominio anteriormente individualizados por parte de KOMATSU CHILE S.A. en favor de KOMATSU REMAN CENTER CHILE S.A., otorgada con fecha 13 de junio del año 2008.

SEXTO: Que, este Tribunal tuvo por interpuesta la demanda por asignación de nombre de dominio presentada por el Segundo Solicitante, tuvo por acompañados con citación los documentos presentados y dio traslado de la presentación al Primer Solicitante.

SÉPTIMO: Que, dentro de plazo, el Primer Solicitante, presentó reclamación de mejor derecho por asignación del nombre de dominio en conflicto, argumentando en lo medular y sustancial lo siguiente:

- Que con fecha 31 de agosto de 2010, se constituyó la sociedad MELLVILLE CONSULTORES LIMITADA o KAIZENTER CONSULTING GROUP LTDA., cuyo giro u objeto en términos generales corresponde a: "la consultoría, asesoría,

elaboración de proyectos, realización de estudios, capacitación, dictación de conferencias, cursos, simposios y auditoría en diseño, desarrollo, mejoramiento y gestión de procesos y sistemas en organizaciones públicas o privadas". Dicha sociedad fue inscrita en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Coyhaique con fecha 2 de septiembre de 2010, publicándose el respectivo extracto en el Diario Oficial con fecha 3 de septiembre del mismo año.

- Que con fecha 25 de noviembre de 2010 se dictó la resolución N° 11-564, que aprueba la solicitud de inscripción de MELLVILLE CONSULTORES LIMITADA o KAIZENTER CONSULTING GROUP LTDA. en el Registro Público de Consultores y Ejecutores del FOSIS, en la categoría "Consultor-Ejecutor".
- Que en el ejercicio de su actividad comercial, MELLVILLE CONSULTORES LIMITADA o KAIZENTER CONSULTING GROUP LTDA. solicitó en septiembre de 2010 el registro de su marca comercial KAIZENTER., solicitud N° 921.951, para distinguir servicios de la clase 35 (publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina), clase 41 (educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales) y clase 42 (servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos, servicios de análisis y de investigación industrial, diseño y desarrollo de ordenadores y software).
- Que MELLVILLE CONSULTORES LIMITADA o KAIZENTER CONSULTING GROUP LTDA. es titular de los siguientes nombres de dominio: kaizenter.com, kaizenter.org y kaizenter.net.
- Que el Primer Solicitante, actuando de buena fe y siguiendo todos los procedimientos y requisitos que establecen las leyes del ramo, procedió a proteger de la forma adecuada tanto su marca comercial como los dominios referentes al nombre y marca "KAIZENTER".
- Que el Primer Solicitante, actuando con la debida diligencia, procedió a evaluar previamente la factibilidad tanto de la marca como del nombre de dominio **"kaizenter.cl"**, encontrando que el referido nombre de dominio se encontraba disponible a la fecha de la solicitud y que la marca comercial "KAIZENTER" no se encontraba registrada en el Instituto Nacional

de Propiedad Intelectual (INAPI) para las clases anteriormente señaladas, que corresponden precisamente a los servicios prestados por MELLVILLE CONSULTORES LIMITADA o KAIZENTER CONSULTING GROUP LTDA.

- Que en el registro de marcas comerciales del INAPI, la marca "KAIZENTER" no existe para ninguna clase. Sin embargo, agrega el Primer Solicitante, la marca invocada por el Segundo Solicitante –"KAIZEN"- actualmente coexiste y se encuentra registrada por varios titulares para diversas clases, a saber: "KAIZENSCHOOL", registro Nº 578.876, de fecha 12 de octubre de 2000, para la clase 42; "KAIZEN INSTITUTE", registro Nº 742.893, de fecha 19 de diciembre de 2005, para la clase 35, 41 y 42; y "KAIZEN", registro Nº 903.950, de fecha 29 de noviembre de 2010, para la clase 33.
- Que respecto a la última marca recién señalada –"KAIZEN", registro Nº 903.950- existió un juicio entre el titular del registro y el Segundo Solicitante de autos, quien intentó evitar la coexistencia de la misma marca "KAIZEN" por un tercero, correspondiendo esta actitud a lo que en doctrina se denomina "abuso del derecho", por cuanto la titularidad de una marca da derecho para protegerla en la forma que establece la Ley, en la forma en que fue registrada y para los productos y servicios que distingue.
- Que en el presente juicio de dominio se advierte que el Segundo Solicitante intenta abusar nuevamente de su derecho marcario, y extender la protección otorgada por la Ley de Propiedad Industrial a esferas que exceden de su protección.
- Que se advierte que los dominios en conflicto presentan cualidades y características propias, tanto en su fisionomía como en su composición, los cuales permiten distinguirlos uno del otro.
- Que el dominio solicitado por el Primer Solicitante, gráfica y fonéticamente, se compone de los segmentos KAI y ZENTER, los cuales son fácilmente reconocibles por los consumidores y destinatarios del nombre de dominio en disputa.
- Que el nombre de dominio invocado por el Segundo Solicitante constituye una palabra de fantasía, que no genera ni crea alguna idea o vinculación

a los destinatarios, por cuanto la palabra "KAIZEN" no alude a concepto alguno.

- Que las circunstancias antes mencionadas evidencian que los nombres de dominio objeto de controversia son absolutamente diferentes y distinguibles, pudiendo ser claramente reconocibles por los usuarios.
- Que tanto el giro u objeto social del Primer Solicitante como los servicios que la marca "KAIZENTER" pretende distinguir, corresponden a servicios específicos y no relacionados con los productos que comercializa KOMATSU REMAN CENTER CHILE S.A..
- Que el Segundo Solicitante intenta extender la protección de su marca, y en la especie, pretende extender y afectar al nombre de dominio válidamente solicitado por MELLVILLE CONSULTORES LIMITADA o KAIZENTER CONSULTING GROUP LTDA., lo cual es considerado por el Primer Solicitante como un exceso o abuso de derecho, más aún si se tiene presente que en la actualidad constituye un hecho de suma importancia actuar en el mercado respectando las normas de la libre y leal competencia y de no actuar obstaculizando el ejercicio legítimo de la actividad comercial.

El Primer Solicitante acompañó los siguientes documentos:

1.- Copia de los documentos que dan cuenta de la constitución e inscripción en el respectivo Registro de Comercio de la sociedad MELLVILLE CONSULTORES LIMITADA o KAIZENTER CONSULTING GROUP LTDA.

2.- Copia de correo electrónico que da cuenta de la compra de los nombres de dominio kaizenter.com, kaizenter.org y kaizenter.net.

3.- Copia de carta emitida por el Director Regional de FOSIS de la Región de Aysén, de fecha 26 de noviembre de 2010, aprobando la inscripción de MELLVILLE CONSULTORES LIMITADA o KAIZENTER CONSULTING GROUP LTDA. en el Registro Público de Consultores y Ejecutores del FOSIS en la categoría de Consultor-Ejecutor.

4.- Copias extraídas del sitio web de INAPI, que dan cuenta del registro de las marcas "KAIZENSCHOOL" y "KAIZEN INSTITUTE".

5.- Copias extraídas del sitio web de INAPI, que dan cuenta del registro de la marca "KAIZEN" a nombre de MONTES S.A, para la clase 33.
6.- Copia extraída del sitio web de INAPI de la sentencia pronunciada por el Director Nacional del INAPI, respecto a la solicitud Nº 856.578 para el registro de la marca "KAIZEN", con cobertura en la clase 33.
7.- Copia extraída del sitio web de INAPI, que da cuenta de la solicitud de la marca "KAIZENTER".

OCTAVO: Que, este Tribunal tuvo por presentada reclamación de mejor derecho por asignación del nombre de dominio en conflicto, tuvo por acompañados con citación los documentos presentados y dio traslado de la presentación al Segundo Solicitante.

NOVENO: Que, encontrándose dentro de plazo, el Primer Solicitante vino a evacuar el traslado conferido, señalando en lo medular los siguientes argumentos:

- Que solicita que la demanda interpuesta por el Segundo Solicitante sea rechazada en todas sus partes.
- Que el nombre de dominio solicitado corresponde precisamente al nombre o razón social del Primer Solicitante, las cuales difieren absolutamente de la actividad desarrollada y marcas comerciales inscritas por el Segundo Solicitante
- Que el Primer Solicitante actuó de buena fe y con la debida diligencia al momento de solicitar la inscripción del dominio kaizenter.cl, por cuanto procedió a evaluar la factibilidad y disponibilidad tanto de la marca comercial como del referido nombre de dominio en Chile. Asimismo, MELLVILLE CONSULTORES LIMITADA o KAIZENTER CONSULTING GROUP LTDA. siguió todos los procedimientos y requisitos que establecen las leyes del ramo, protegiendo de la forma adecuada tanto su marca comercial como los dominios referentes al nombre y marca "KAIZENTER".
- Que, reitera el Primer Solicitante, en el registro de marcas comerciales del INAPI, la marca "KAIZENTER" no se encuentra registrada para ninguna

clase, sin embargo, la marca "KAIZEN" actualmente coexiste en varias clases y registrada por diversos titulares.

- Que respecto a la marca "KAIZEN" registro Nº 903.950, existió un juicio entre el titular del registro y el Segundo Solicitante de autos, quien intentó evitar la coexistencia de la misma marca "KAIZEN" por un tercero, correspondiendo esta actitud a lo que en doctrina se denomina "abuso del derecho", por cuanto la titularidad de una marca da derecho para protegerla en la forma que establece la Ley, en la forma en que fue registrada y para los productos y servicios que distingue.
- Que en el presente juicio de dominio se advierte que el Segundo Solicitante intenta abusar nuevamente de su derecho marcario, y extender la protección otorgada por la Ley de Propiedad Industrial a esferas que exceden de su protección.
- Que se advierte que los dominios en conflicto presentan cualidades y características propias, tanto en su fisionomía como en su composición, los cuales permiten distinguirlos uno del otro.
- Que el dominio solicitado por el Primer Solicitante, fonéticamente, se compone de los segmentos KAI y ZENTER, los cuales son fácilmente reconocibles por los consumidores y destinatarios del nombre de dominio en disputa.
- Que el nombre de dominio invocado por el Segundo Solicitante constituye una palabra de fantasía, que no genera ni crea alguna idea o vinculación a los destinatarios, por cuanto la palabra "KAIZEN" no alude a concepto alguno.
- Que las circunstancias antes mencionadas evidencian que los nombres de dominio objeto de controversia son absolutamente diferentes y distinguibles, pudiendo ser claramente reconocibles por los usuarios.
- Que tanto el giro u objeto del Primer Solicitante como las coberturas que su marca "KAIZENTER" pretende distinguir, corresponden a servicios específicos y no relacionados con la cobertura o productos que comercializa el Segundo Solicitante.

- Que el Segundo Solicitante intenta extender la protección de su marca, y en la especie, pretende extender y afectar el nombre de dominio válidamente solicitado por MELLVILLE CONSULTORES LIMITADA o KAIZENTER CONSULTING GROUP LTDA., lo que es considerado por el Primer Solicitante como un exceso o abuso de derecho.
- Que se ha acreditado con los documentos acompañados en su oportunidad por el Primer Solicitante que actualmente coexisten marcas que contienen el segmento "KAIZEN", sin que se vean inducidos loa destinatarios a errores o engaños respecto de los productos o servicios.
- Que respecto de las alegaciones del Segundo Solicitante, referentes a su renombre y relevancia, no consta en autos de manera alguna dicha circunstancia, de manera que debe hacerse caso omiso a las expresiones contenidas en la demanda referentes a la notoriedad y renombre de KOMATSU CHILE S.A. Y KOMATSU REMAN CENTER CHILE S.A., debiendo considerarse exclusivamente la documentación acompañada por las partes, sin extenderse a puntos que no han sido acreditados ni constan en autos.

DÉCIMO: Que, atendiendo al mérito del proceso, el Tribunal citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO,

UNDÉCIMO: Que, los documentos acompañados por las partes que no han sido objetados, presentados en tiempo y forma, se tendrán por reconocidos para todos los efectos probatorios en esta causa.

DUODÉCIMO: Que, los Tribunales Arbitrales que son llamados a resolver contiendas en materia de nombres de dominio, se encuentran en la obligación de entender el alcance subjetivo de las conductas atribuidas a un solicitante en la disputa en cuestión. Relevante resulta a estos efectos tener presente que, del análisis preliminar de los documentos acompañados por los solicitantes, puede inferirse

con suficiencia que ambos han actuado en sus respectivas solicitudes de buena fe y motivados por un interés comercial legítimo, pero de distinta consistencia.

DÉCIMO TERCERO: Que, la finalidad del nombre de dominio es, primordialmente, la de proteger al público y a los consumidores de la confusión sobre la procedencia y calidad de determinados productos y servicios, además de permitirles tener acceso a través de la Web a información relacionada con los productos interrelacionados.

DÉCIMO CUARTO: Que, siendo efectivo que MELLVILLE CONSULTORES LIMITADA o KAIZENTER CONSULTING GROUP LTDA. fue el Primer Solicitante, este sentenciador ha señalado reiteradamente en su jurisprudencia que el principio "*First come first served*" es precisamente un principio, mas no un derecho, únicamente orientador en idéntica situación de relevancia de los intereses que se pretende satisfacer, por lo que corresponderá abocarse al análisis del fondo de los mismos.

DÉCIMO QUINTO: Que, a través de los documentos acompañados por el Primer Solicitante, queda suficientemente acreditado que MELLVILLE CONSULTORES LIMITADA o KAIZENTER CONSULTING GROUP LTDA. ha solicitado el nombre de dominio en disputa a fin de obtener un signo distintivo con el cual identificar su sitio web.

DÉCIMO SEXTO: Que, el Primer Solicitante, en sus argumentos y pruebas, alega ser titular de los nombres de dominio kaizenter.com, kaizenter.org y kaizenter.net. Asimismo, señala que en septiembre de 2010 procedió a solicitar el registro de la marca "KAIZENTER" para distinguir servicios de la clase 35, 41 y 42, expresión la cual no se encuentra actualmente registrada ante el INAPI para ninguna de las cuarenta y dos clases de productos y servicios. Por otra parte, la expresión "KAIZENTER" sería absolutamente diferente y distinguible respecto de la expresión "KAIZEN", pudiendo ser fácilmente reconocibles por los usuarios.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, en relación con el Segundo de los Solicitantes, queda acreditado a través de los argumentos presentados y la documentación acompañada en autos, que es titular de la familia de marcas "KAIZEN" y sus derivados, todos ellos individualizados en sus presentaciones, para las clases 6, 7, 12, 35, 37, 38 y 40, y de los nombres de dominio 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 y kaisenchile.cl. De lo anteriormente señalado se desprende que su interés actual en la asignación del nombre de dominio en disputa es obtener protección de sus signos distintivos en la web y evitar la posibilidad de dilución marcaria y confusión.

DÉCIMO OCTAVO: Que, conforme a los elementos de prueba no objetados aportados por las partes, queda acreditado que el Primer Solicitante es una sociedad cuyo giro corresponde a la consultoría, asesoría, elaboración de proyectos, realización de estudios y capacitación en organizaciones públicas o privadas, mientras que el ámbito de actividad del Segundo Solicitante es la comercialización de maquinarias y servicios relacionados con la gran minería. Como se advierte, los productos y servicios de las partes intervienen en circuitos comerciales totalmente disímiles, no existiendo por tanto competencia entre ellas, por lo que mal podrían las correspondientes solicitudes sobre el nombre de dominio en disputa afectar normas o principios vinculados con la sana y leal competencia entre dichas partes.

DÉCIMO NOVENO: Que, conforme al mérito de autos, puede concluirse que no existen antecedentes que permitan suponer que mediante alguna de las solicitudes en disputa se infrinja alguna norma sobre abusos de publicidad o algún principio de competencia leal o ética mercantil.

VIGÉSIMO: Que, adicionalmente, es menester determinar si mediante alguna de las solicitudes en conflicto se infringen o no derechos válidamente adquiridos por

terceros, debiendo limitarse el análisis, para estos efectos, únicamente a los posibles derechos válidamente adquiridos por las partes de autos, ya que a ellas se limita la controversia.

VIGÉSIMO PRIMERO: Que, al respecto, este sentenciador entiende que una solicitud de nombre de dominio puede afectar derechos válidamente adquiridos por otro solicitante cuando concurren copulativamente dos presupuestos, a saber, (i) que uno de los solicitantes en controversia sea titular de algún derecho válidamente adquirido sobre un nombre, marca u otra designación o signo distintivo que le sirva de fundamento para sostener un interés legítimo en el nombre de dominio litigioso; y (ii) que la contraparte carezca de todo derecho o interés legítimo en un nombre, marca u otra designación o signo distintivo que pudiere ser reproducido o reflejado a través del nombre de dominio disputado.

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que, en autos se ha acreditado un interés legítimo por parte del Primer Solicitante, MELLVILLE CONSULTORES LIMITADA o KAIZENTER CONSULTING GROUP LTDA., sobre la expresión "KAIZENTER. En efecto, si bien el Primer Solicitante no es precisamente el titular de la marca comercial "KAIZENTER" (si bien se encuentra en trámite su solicitud de registro ante el INAPI), ello no implica necesariamente desvinculación entre dicha firma y la referida marca. Un antecedente relevante en dicho sentido está constituido por el hecho de ser el Primer Solicitante titular de los nombres de dominio kaizenter.com, kaizenter.org y kaizenter.net.

VIGÉSIMO TERCERO: Que, si bien en rigor, el Primer Solicitante no detenta derechos propiamente tales sobre la marca "KAIZENTER", es evidente que sobre éste sí existe al menos un interés legítimo por parte de MELLVILLE CONSULTORES LIMITADA o KAIZENTER CONSULTING GROUP LTDA., conforme a lo expuesto precedentemente. A este respecto, este sentenciador entiende que si bien no existe una vinculación formal, sí existe en todo caso un nexo de tipo material o substancial, el cual debe ser tenido en cuenta en la especie, conforme a principios de prudencia y equidad aplicables.

VIGÉSIMO CUARTO: Que, por otro lado, debe destacarse además que el elemento característico y principal de la marca MELLVILLE CONSULTORES LIMITADA o KAIZENTER CONSULTING GROUP LTDA. es, precisamente, la expresión "KAIZENTER", de lo cual se concluye que el Primer Solicitante detenta un interés legítimo en el nombre de dominio en disputa "**kaizenter.cl**".

VIGÉSIMO QUINTO: Que, según se encuentra ampliamente acreditado en autos, el Segundo Solicitante es titular de la marca "KAIZEN", registrada a su nombre en Chile, signo el cual ha dado lugar a una familia de marcas comerciales. Asimismo, KOMATSU REMAN CENTER CHILE S.A. es titular de diversos nombres de dominio .CL que contienen la expresión "kaizen". En consecuencia, se concluye que el Segundo Solicitante detenta un interés legítimo en el nombre de dominio en disputa **"kaizenter.cl"**.

VIGÉSIMO SEXTO: Que, con arreglo a lo expuesto, existiendo por parte del Primer Solicitante un interés legítimo en la marca "KAIZENTER", el cual sirve de fundamento para sostener a su vez un interés legítimo en el nombre de dominio "**kaizenter.cl"**, debe concluirse por tanto que la primera solicitud no afecta los derechos del Segundo Solicitante.

VIGÉSIMO SÉPTIMO: Que, en igual sentido, siendo el Segundo Solicitante titular de derechos sobre la marca "KAIZEN", el cual a su vez sirve de fundamento para sostener un interés legítimo en el nombre de dominio "**kaizenter.cl"**, debe concluirse que la Segunda Solicitud no afecta derechos de la contraparte.

VIGÉSIMO OCTAVO: Que, de conformidad a lo expuesto en los apartados precedentes, ninguna de las solicitudes en disputa incurre en las previsiones contenidas en N° 14 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, vale decir, no infringen normas sobre abusos de publicidad, principios de competencia leal y ética mercantil, ni derechos válidamente adquiridos. Por otro lado, no existen antecedentes para sostener que alguna de las partes ha

actuado de mala fe o que haya abusado de sus derechos o intereses sobre las marcas o nombres sociales que sustentan sus pretensiones, al momento de solicitar el nombre de dominio en disputa. Al contrario, con arreglo al mérito de autos este sentenciador tiene la convicción de que ambas solicitudes en disputa corresponden a actos plenamente legítimos y justificados en el interés mutuo de reflejar en la red sus respectivos signos distintivos o nombres sociales, dado el carácter nemotécnico o evocativo del nombre de dominio en disputa y su probable función eficaz como patrón de búsqueda intuitiva en la red, por lo cual la colisión producida se explica únicamente como un supuesto de convergencia casual (*logical choice*).

VIGÉSIMO NOVENO: Que, como ha sostenido este sentenciador en su jurisprudencia uniforme, el antecedente marcario no debe ser considerado como único ni decisivo para efectos de resolver los conflictos surgidos de las inscripciones de nombres de dominio, pero sí considerado a la hora de determinar un mejor derecho sobre ellos.

TRIGÉSIMO: Que, de acuerdo al principio de la especialidad marcaria, la exclusividad que al Segundo Solicitante se le ha conferido sobre la expresión "KAIZEN", su marca registrada, alcanza precisa y justamente a los productos y servicio de las mencionadas clases 6, 7, 12, 35, 37, 38 y 40.

TRIGÉSIMO PRIMERO: Que, en el caso de un nombre de dominio en Internet, este puede ser usado en alguno o varios de los rubros de 42 clases que en el ámbito marcario se han establecido separadamente.

TRIGÉSIMO SEGUNDO: Que, por lo anterior, no resulta equitativo a juicio de este árbitro expandir dicha protección marcaria a un ámbito mayor que el que le pertenece, lo cual se realizaría si se le otorgara el nombre de dominio basándose solamente en el registro marcario exhibido. A mayor abundamiento al respecto, y según lo que es común en el ámbito marcario, en otras clases distintas de aquellas para las cuales ha solicitado su registro KOMATSU REMAN CENTER CHILE

S.A., la expresión "KAIZEN" constituye una marca registrada por terceros. Sin embargo, cabe señalar la diligencia con que actuó el Segundo Solicitante a fin de resguardar sus derechos alegados sobre el nombre.

TRIGÉSIMO TERCERO: Que, a mayor abundamiento, tampoco se logró acreditar por parte del Segundo Solicitante el hecho de ser reconocido en el mercado por el nombre "KAIZEN" o bien tratarse de una marca de una fama más allá de la clase involucrada o de que el público efectivamente reconociera y esperara encontrar en la Internet bajo el nombre en disputa lo productos del titular de la marca.

TRIGÉSIMO CUARTO: Que, por las razones señaladas, a criterio del árbitro que resuelve, los argumentos del Segundo Solicitante no resultan de una fuerza tal que frente a las circunstancias descritas -cobertura marcaria en las clases 6, 7, 12, 35, 37, 38 y 40, además de los otros-, sean suficientes para otorgar el dominio al segundo solicitante.

TRIGÉSIMO QUINTO: Que, desde el punto de vista de la composición de las expresiones en pugna, existen importantes diferencias gráficas y fonéticas entre los nombres **"kaizen.cl"** y **"kaizenter.cl"**, a saber, las tres letras finales del signo en disputa, por lo que, desde un punto de vista gráfico, los términos resultan aptos para una correcta diferenciación de los mismos, evitando que el público y los usuarios de Internet se dirijan al sitio web equivocado. En conclusión, para este juez árbitro la existencia de la expresión final **"ter"** como diferencia entre los signos, viene a distinguir suficientemente un nombre de otro.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 636 del Código de Procedimiento Civil y 7 y siguientes del procedimiento arbitral fijado por las partes,

RESUELVO:

Asígnase el nombre de dominio **"kaizenter.cl"** al Primer Solicitante, **MARÍA SANTOS BUSTAMENTE AVELLO**, domiciliada en avenida Los Conquistadores N° 1700, Piso 11°, Providencia, Santiago.

Cada parte responderá de sus costas.

Comuníquese a NIC Chile por carta certificada, para su inmediato cumplimiento.

Notifíquese a los solicitantes por carta certificada y por correo electrónico.

Rol N° 65 – 2010

Resolvió don Cristián Saieh Mena, Juez Arbitro. Autorizan los testigos don Francisco Javier Vergara Diéguez y don Pablo Trigo Kramcsák.