TRIBUNAL ARBITRAL
Jacqueline Abarza T.
Juez Árbitro

SENTENCIA
mizakisushi.cl
Rol Nº 061-2010

Santiago, veinticinco de febrero de dos mil once.

VISTOS:

Que con fecha cuatro de junio de dos mil diez, don CARLOS EDUARDO DUMAY MICHELL, siendo a su vez contacto administrativo, domiciliado en Las Hualtatas Interior número cinco mil trescientos noventa y uno, departamento veintidós, Vitacura, Santiago, solicitó ante NIC Chile la inscripción del nombre de dominio "**mizakisushi.cl**"; que con fecha veinticinco de junio de dos mil diez, don PHILLIP MICHELL AMIOT, siendo a su vez contacto administrativo, domiciliado en La Brabanzón número dos mil setecientos ochenta, departamento doscientos cuatro, Providencia, santiago, solicitó, a su vez, ante NIC Chile la inscripción del nombre de dominio "**mizakisushi.cl**"; dando lugar a este proceso de acuerdo a lo establecido en el "Procedimiento de Mediación y Arbitraje", contenido en el anexo 1 de la "Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL".
Que mediante oficio de NIC Chile número trece mil treinta, de fecha veintidós de octubre de dos mil diez, se designó a la suscrita como árbitro para la resolución del conflicto sobre asignación del referido nombre de dominio.
Que una vez aceptado el cargo de árbitro y jurado desempeñarlo en conformidad a la ley, se citó a las partes a una audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento. Según consta en autos, la resolución antes indicada fue notificada a NIC Chile vía e-mail y a las partes por carta certificada al domicilio señalado al presentar su respectiva solicitud, el cual se entiende válido para todos los efectos legales, según lo establece el artículo 11 de la Reglamentación pertinente.
Que a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento señalada, concurrió sólo la segunda solicitante, por lo que no se produjo conciliación.
En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº 8 inciso cuarto del Anexo 1, sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.
Que en dicho procedimiento se estableció un plazo para que las partes presentaran sus argumentaciones y pretensiones, para traslados y un período de prueba.
Que en el período establecido para la presentación de argumentaciones y pretensiones sólo don Carlos Eduardo Dumay Michell hizo uso de dicho plazo.
Que habiéndose conferido traslado a don Phillip Michell Amiot, éste no hizo uso de él.
Se recibió la causa a prueba y se fijó como hecho sustancial, pertinente y controvertido: Existencia y hechos que constituyen el derecho alegado y se notificó a las partes de la resolución que recibió la causa a prueba, según consta en autos.
Que en el período establecido para la prueba, ninguno de los solicitantes, hizo uso de dicho plazo.
Se citó a las partes a oír sentencia, con fecha ocho de febrero de dos mil once.
Que no existe constancia en autos que don Phillip Michell Amiot pagase la totalidad de los honorarios arbitrales.

Que en cuanto a las argumentaciones y pretensiones de las partes, don Carlos Eduardo Dumay Michell argumenta haber solicitado la inscripción del nombre de dominio en litigio ante Nic Chile después de haber verificado que tal nombre de dominio no se encontraba inscrito a nombre de persona natural o jurídica alguna, con el objeto de promover su actividad comercial, nombre asociado a la propiedad de sus marcas "Misaki". Señala que, por su parte, don Phillip Michell Amiot no cuenta con registro marcario alguno que incluya dicha expresión.
Menciona sus derechos marcarios como sigue: Registro N° 779.264, "MISAKI", mixta, productos, clase 16 y Registro N° 779.263 "MISAKI", mixta, servicios, clase 43.
Señala, además, que en el caso de autos corresponde aplicar la Doctrina del "First Come First Served".
En el Derecho cita las normas contenidas Artículos 8 y 22 del Reglamento de NIC-Chile.

Que comparece don Phillip Michell Amiot, interponiendo recurso de nulidad de lo obrado por haber solicitado la acumulación de autos de los siguientes conflictos: "misakisushi.cl", Oficio Nic N° 13030 Rol N° 060-10, radicado ante la Juez Árbitro Lorena Donoso; "misakirestoran.cl", Oficio Nic N° 13104, radicado la Juez Árbitro Jacqueline Abarza y "mizakisushi.cl", Oficio Nic N° 13030, Rol 061-10, radicado la Juez Árbitro Jacqueline Abarza. Lo anterior en razón de ser conflictos entre las mismas partes, con similares causas de pedir y con similares objetos pedidos. Que además estarían sometidas al mismo procedimiento y en instancias análogas. Que al no existir norma especial en el Procedimiento de Mediación y Arbitraje que lo prohíba, deben aplicarse las normas de carácter supletorio del Código de Procedimiento Civil sobre acumulación de autos.
En el Derecho cita las normas contendidas en el artículo 89 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.
Que el Tribunal rechaza el incidente promovido por don Phillip Michell Amiot, por no haberse solicitado en tiempo y forma establecida en el Acta de Fijación de Procedimiento de autos y, además, por no configurarse las condiciones y circunstancias requeridas para la acumulación de autos. Dicha resolución fue debidamente notificada a las partes, según consta en autos.

Que, por su parte evacuando el traslado conferido don Carlos Eduardo Dumay Michell, respecto a las argumentaciones de su contraparte señala que don Phillip Michell Amiot fundamenta su petición en que el conflicto de dominio de autos debe tramitarse conjuntamente con aquella que tramita la Juez Arbitro Srta. Lorena Donoso y para ello solicita la acumulación de ambos, las que a juicio del señor Michell, involucra la participación entre las mismas partes, con similares causas de pedir y con similares objetos pedidos. Señala que, esta solicitud debe ser rechazada de plano, atendido a que no se cumplen tres requisitos copulativos para que tal petición deba ser acogida.

TENIENDO PRESENTE

1.- Que consta en autos que Carlos Eduardo Dumay Michell, tiene la calidad de primer solicitante puesto que pidió el dominio, en cuestión en estos autos, en forma previa a don Phillip Michell Amiot;
2.- Que de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 14, Inciso 1° de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, las normas pertinentes para la resolución de un conflicto de esta naturaleza son, las normas sobre abuso de publicidad, los

principios de competencia leal y la ética mercantil, como los derechos válidamente adquiridos respecto de terceros;

3.- Que igualmente el Anexo 1 de la Reglamentación antes mencionada, que fija el Procedimiento de Mediación y Arbitraje, en su artículo siete, establece el carácter de "arbitrador", de los árbitros competentes para la resolución de conflictos de esta naturaleza, lo que significa, en consecuencia, de acuerdo a nuestra legislación procesal civil, que el árbitro deberá resolver de acuerdo a lo que su prudencia y equidad le dictaren;

4.- Que, además, en materias de nombres del dominio, se ha desarrollado un principio resumido en la expresión inglesa "first come first served", en virtud del cual, la solicitud previa en el tiempo prevalece sobre la solicitud posterior, excepto en caso de mala fe del primer solicitante;

5.- Que este principio, en opinión de este Tribunal, está consagrado, implícitamente, en el artículo 8, inciso 4, del ANEXO 1, sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje que establece: "Para el caso en que ninguna de las partes en conflicto comparezca a la audiencia, el árbitro emitirá una resolución que ordene que el dominio en disputa se asigne al primer solicitante, o que se mantenga su actual asignación, en caso de solicitud de revocación;

6.- Que en opinión de este sentenciador este principio no es exclusivo del sistema de nombres del dominio sino que está consagrado también en nuestro ordenamiento jurídico, en otras determinadas materias, tal es el caso, a título de ejemplo, el artículo 20 letra h) de la ley 19.039, Ley de Propiedad Industrial, que establece: " No podrán registrarse como marcas: h) aquellas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan confundirse con otras ya registradas o válidamente solicitas con anterioridad...", donde consta que el legislador le da preferencia a una solicitud previa en el tiempo en relación con una solicitud posterior;

7.- Que no obstante lo expresado en el numerando precedente, este principio tiene excepciones que están consagradas en el mismo artículo ya mencionado y que están constituidas, en general, por casos en que el oponente a una solicitud de marca o el solicitante posterior acredita un derecho o uso previo al de la solicitud prioritaria;

8.- Que este Tribunal, estima que este principio tiene aplicación en la especie, siempre que no sea posible resolver el conflicto en base a las normas previamente citadas y siempre y cuando el solicitante posterior en el tiempo no acredite algún derecho, interés, uso o relación con el dominio en cuestión, que de acuerdo a las normas de prudencia de este sentenciador amerite dejar sin efecto el mencionado principio;

9.- Que, en consecuencia, en opinión de este sentenciador una vez presentadas las solicitudes respectivas por las partes, y para la aplicación de las normas mencionadas para la resolución del conflicto, éstas se encuentran en igualdad de condiciones y, el mencionado principio debe ser aplicado en forma residual, esto es, en caso que ninguna de las normas citadas pueda ser aplicada;

10.- Que respecto a las normas relativas al abuso de publicidad, los principios de competencia leal y ética mercantil, este Tribunal deduce que no existe infracción por ninguna de las partes en conflicto, puesto que no se ha acreditado en autos un hecho material que constituya dicha infracción;

11.- Que para determinar si existe infracción a derechos válidamente adquiridos, atendida la naturaleza de la materia en conflicto, se hace necesario determinar, a su vez, la naturaleza de la expresión que constituye el dominio en cuestión en estos autos y, el interés de las partes respecto de ella;

12.1 Al respecto, es un hecho cierto que no necesita prueba, que la expresión "sushi" que forma parte del dominio en cuestión designa un tipo de comida japonesa y la expresión

"mizaki", si bien no consta en autos su significado, investigación realizada por este Árbitro da cuenta que es una expresión preexistente en lengua japonesa;
12.2.- Que lo antes expresado significa que estas expresiones no son creación intelectual de ninguna de las partes en conflicto en autos;
13.- Que respecto de los derechos de don Carlos Eduardo Dumay Michell, consta de los antecedentes acompañados no objetados, constatados por esta árbitro en el sitio web www.inapi.cl, que es titular en Chile de dos registros marcarios de la expresión "misaki", para distinguir productos de la clase 16 y servicios de la clase 43, del Clasificador Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas y que estos registros datan del año 2007;
14.- Que el primer solicitante no ha acreditado relación alguna con un signo idéntico al dominio en cuestión en estos autos, previo a su solicitud;
15.- Que respecto de los derechos del segundo solicitante, Phillip Michell Amiot, si bien ha comparecido en autos no ha acompañado antecedente alguno que demuestre algún interés previo a su solicitud, por lo que su interés lo demuestra sólo con la presentación de su solicitud en segundo lugar;
16.- Que los antecedentes acompañados por las partes no dan cuenta de un derecho adquirido vigente de una expresión idéntica a la que se solicita como dominio en esta oportunidad;
17.- Que de lo antes expresado este sentenciador deduce que en el caso de autos no existe infracción a derechos válidamente adquiridos y, mientras no se demuestre lo contrario, cada una de las partes manifiesta un interés legítimo al nombre de dominio en cuestión, con la sola presentación de su solicitud;
18.- Que no existiendo infracción a las normas en base a las cuales pudiese ser resuelto este conflicto, corresponde resolver aplicando el principio especial resumido en la expresión inglesa "first come, first served", conforme a las normas de prudencia y equidad del sentenciador;
19.- Que respecto a la mala fe, en el caso sub lite, se presume la buena fe de las partes en base a los principios generales de nuestro ordenamiento jurídico y toda vez que no se ha acreditado hecho material alguno que configure la mala fe;
20.- Que al no ser, los vocablos que constituyen el dominio en cuestión en autos, creación intelectual de alguna de las partes en conflicto, ni de un tercero, y mientras no se demuestre lo contrario, cualquier persona puede hacer uso de ellas, respetando las normas de nuestro ordenamiento jurídico en relación al uso y adquisición de derechos sobre denominaciones ya existentes, para ser aplicadas en actividades comerciales;
21.- Consecuencialmente, considerando lo antes expuesto de acuerdo a las normas de prudencia y equidad, este sentenciador estima que no existen antecedentes suficientes para preferir al segundo solicitante en relación al primero;

Que **POR ESTAS CONSIDERACIONES** y visto en lo dispuesto en el Reglamento para el Funcionamiento de Registro de Nombre del Dominio CL, anexo 1, Procedimiento de mediación y arbitraje, artículo 8, inciso 4, SE RESUELVE:

1.- Asígnese el nombre del dominio "mizakisuhi", al primer solicitante señor Carlos Eduardo Dumay Michell
2.- Elimínese la solicitud de Phillip Michell Amiot
3.- Que existiendo motivo plausible para litigar cada parte pagará sus costas
4.- Cúmplase con lo dispuesto en el Acta de Fijación de Procedimiento, Cláusula Sexta, en relación a los honorarios arbitrales, dentro del plazo de cinco días, a contar de la notificación de la presente resolución.

TRIBUNAL ARBITRAL
Jacqueline Abarza T.
Juez Árbitro

Notifíquese por carta certificada la presente resolución a las partes y a la Secretaría de NIC Chile, fírmese la presente resolución por el Arbitro y por las Testigos, doña Daniela Zamorano Montenegro y doña María Pía Bustos Álvarez en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 640, del Código de Procedimiento Civil y remítase el expediente a Nic Chile.

Daniela Zamorano M.
Testigo

Jacqueline Abarza T.
Juez Árbitro

María Pía Bustos A.
Testigo.