Arbitraje nombre de dominio sakurasushi.cl

Oficio NIC 17240-2012

Santiago, 24 de Octubre de 2013.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, en 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, por oficio NIC 17240-2012, se notificó a éste arbitro su nombramiento como tal en el conflicto suscitado con motivo de la inscripción del nombre de dominio "sakurasushi.cl".

SEGUNDO: Que, mediante carta certificada de fecha 18 de Diciembre de 2012, acepté el cargo y fijé la fecha y lugar para la audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento para el día 27 de Diciembre de 2012, a las 16:55 horas, lo que se notificó a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico, según consta en autos.

<u>TERCERO</u>: Que, con fecha 27 de Diciembre de 2012, se efectúa el comparendo de conciliación y o de fijación de procedimiento, al que asiste don Flavio Belair S en representación de Cristian Perez O'Brian. No comparece dona Andrea Charlin Villaroel, por lo que no hubo conciliación y se fijaron las reglas del procedimiento arbitral.

<u>CUARTO:</u> Que, con fecha 11 de Enero de 2013, y estando dentro de plazo, Flavio Belair Santi en representación de don Cristian Perez O'Brian segundo solicitante, dedujo demanda de mejor derecho para asignación del nombre de dominio en cuestión, señalando en su presentación lo siguiente:

 Que, la solicitud por parte de mi representada del nombre de dominio en disputa, se funda en el hecho que mi representada es titular de la marca comercial SAKURA, precisamente identificada en el mercado como un establecimiento para la venta y procuración de alimento de origen japonés, precisamente el SUSHI.

- 2. Que, Sakura Express tiene 14 años de trayectoria en el mercado y nace como una cadena de comida japonesa de reparto a domicilio de calidad, tradición y servicio.
- 3. Que, este concepto fue desarrollado por Cristian Pérez O'Brien, que partió como Chef de Sakura cuando esta pertenecía al conocido empresario Daniel Avayu Guiloff. Este chef emprendedor comienza estandarizando el negocio de la comida japonesa en deliciosas categorías y llevando a Sakura Express a ser líder indiscutido del mercado nacional.
- 4. Que, confiando en sus habilidades, Cris "Sakura" Perez (así conocido) logró diferenciarse rápidamente del resto, haciendo gala de su creatividad culinaria y su visión de llevar su desempeño al máximo. Su lema sin esfuerzo no existen los resultados), es el reflejo de la perseverancia, convicción y personalidad que se necesitan para trabajar en Sakura, donde se reparte un bocadillo artesanal, de lujosa preparación y gran calidad, al nivel de la mejor empresa.
- 5. Que, para su correcta valoración probatoria, adjuntamos los impresos asociados a la publicidad contenida en el sitio www.sakura.cl.
- 6. Que, mi representada ostenta la calidad de propietario de diversas marcas comerciales "SAKURA", las cuales ellas se encuentran debidamente registradas y por lo mismo, forman parte de su derecho de propiedad garantizados por el Articulo 19 Nº 25 de la Constitución de la República.
- 7. Que, resulta innegable que de ser asignado el nombre de dominio "sakurasushi.cl" al primer solicitante, idéntico a la marca SAKURA de propiedad de mi representada, y además haciendo alusión al producto SUSHI, los consumidores se verán inducidos a toda clase de errores, pues mis mandantes tienen un derecho de propiedad sobre la expresión "SAKURA" y el público creerá que se trata de un sitio web asociado a los productos alimenticios ofrecidos por mis mandantes.
- 8. Que, se debe considerar que "nombres de dominio", aunque tengan una naturaleza jurídica diversa a una marca comercial, poseen una gran importancia en la realidad práctica y concreta, cuál es que hoy en día la red constituye un fundamental y popular canal de publicidad e identificador de productos y/o servicios, razón por la cuál el objetivo de esta presentación es lograr evitar que terceros se apropien de expresiones similares a

marcas reconocidas y/o registradas, además de permitir que el público consumidor pueda identificar en Internet a mi mandante, con sus marcas comerciales, máxime si en el caso sub lite se trata de una marca que se usa efectivamente en el mercado.

- 9. Que, hoy en día la red constituye un fundamental y popular canal de publicidad de productos y/o servicios, razón por la cuál el objetivo de esta presentación es lograr evitar que terceros se apropien de expresiones similares a marcas registradas y que esto sea objeto de toda clase de errores y confusiones entre los consumidores
- Que, Cristian Santiago Perez O'Brian es titular de las siguientes marcas comerciales SAKURA:

Marca SAKURA

Tipo Mixta

Cobertura Establecimiento Comercial

Regiones: 13

Clases: 32

[Clase C32:] INCL.ESTABLECIMIENTO COMERCIAL PARA LA COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS DE LA CLASAE 32, EN LA REGION METROPOLITANA.

Marca SAKURA
Tipo Palabra
Cobertura Servicios
Clases: 43

[Clase C43:] INCL.SANDWICHERIA, HELADERIA, RESTAURANTE, BAR, PUB, CASINOS INSTITUCIONALES, SALON DE TE, HOTEL, MOTEL, SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO, SERVICIO DE COMIDA PREPARADA PARA LLEVAR Y SERVICIO DE ALIMENTACION EN GENERAL.

Marca SAKURA
Tipo Mixta
Cobertura Servicios
Clases: 35

Clase C35:] INCL.SERVICIOS DE VENTA EN LINEA, A TRAVES DE INTERNET, TELEVISION O A TRAVES DE CUALQUIER OTRO MEDIO INTERACTIVO.

Marca SAKURA
Tipo Mixta
Cobertura Servicios
Clases: 39

Clase C39:] INCL.DISTRIBUCION Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS RELACIONADOS CON EL AREA ALIMENTACION.

Marca SAKURA
Tipo Mixta
Cobertura Servicios
Clases: 42

[Clase C42:] INCL.SANDWICHERIA, HELADERIA, RESTAURANTE, BAR, CASINOS INSTITUCIONALES, SALON DE TE, HOTEL, MOTEL, SERVICIOS DE COMIDA PREPARADAS PARA LLEVAR Y SERVICIOS DE ALIMENTACION EN GENERAL, ADEMAS INCLUYE, SERVICIOS PRESTADOS A RESTAURANTES Y EN GENERAL A LOCALES ENCARGADOS DE PROCURAR ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA EL CONSUMO.

Marca SAKURA FUSION

Tipo Mixta
Cobertura Servicios
Clases: 43

[Clase C43:] INCL.SANDWICHERIA, HELADERIA, RESTAURANTE, BAR, CASINOS INSTITUCIONALES, SALON DE TE, HOTEL, MOTEL, SERVICIOS DE COMIDA PREPARADA PARA LLEVAR Y SERVICIOS DE ALIMENTACION EN GENERAL, PROCURACION DE ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA EL CONSUMO HUMANO.

Marca SAKURA FUSION

Tipo Mixta
Cobertura Servicios
Clases: 38

[Clase C38:] INCL.SERVICIOS DE COMUNICACION A TRAVES DE INTERNET O CUALQUIER OTRO MEDIO DE INTERACTIVO, U OTROS BASES DE DATOS O MENSAJES POR MEDIO DE TERMINALES DE COMPUTACION SATELITAL, FAX U OTROS.

Marca SAKURA FUSION

Tipo Mixta
Cobertura Servicios
Clases: 39

[Clase C39:] INCL.DISTRIBUCION Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS RELACIONADOS CON EL AREA DE ALIMENTACION.

11.- Que, el inciso primero del artículo 10 del Reglamento, establece "Una vez que la solicitud haya sido recibida por NIC Chile, éste la publicará dentro del plazo más breve que sea técnicamente factible, y en todo caso dentro de tres día hábiles, en una lista de solicitudes en trámite. Dicha solicitud se mantendrá en esta lista por el plazo de 30 día

corridos a contar de la publicación, objeto de que eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio".

- 12. Que, el Reglamento faculta a cualquier interesado cuyos derechos, por él estime afectados, a presentar una solicitud competitiva del idéntico nombre de dominio, con lo cual se genera un conflicto que debe necesariamente debe resolverse por medio de un arbitraje. Lo anterior, es sin perjuicio que las partes logren un avenimiento o bien haya desistimientos de por medio. Siendo de esta manera, corresponde a un segundo solicitante, o a los titulares de cuantas solicitudes competitivas hayan sido presentadas, acreditar un mejor derecho para ostentar la titularidad del nombre de dominio en disputa. Creemos que el mejor derecho que tiene mi representado sobre el nombre de dominio en cuestión ya se encuentra suficientemente demostrado con los derechos de propiedad industrial de los cuales son titulares.
- 13. Que, según lo podrá corroborar el Sr. Juez Arbitro, don Cristian Santiago Pérez O'Brien de acuerdo a las disposiciones establecidas en la Ley N° 19.039, ha adquirido legítimamente el derecho de propiedad sobre sus marcas comerciales "SAKURA" por lo que tiene una exclusividad sobre ella para que los consumidores la identifiquen con claridad con mi cliente, situación que desde luego no escapa ni debe escapar a un "espacio virtual", con el creciente y sostenido uso que ha experimentado la Internet, máxime si se ha logrado demostrar que mi mandante publicita y ofrece sus productos y servicios a través de la marca SAKURA por Internet.
- 14.- Que, como una muestra clara que permite ratificar lo expresado, es necesario a criterio de esta parte, hacer mención a lo establecido en los números 20 y siguientes del Reglamento, en el Título "De las Revocaciones de Dominio", números que avalan desde todo punto de vista lo señalado en esta presentación.
- 15.- Sin duda alguna que la solicitud del nombre de dominio "SAKURASUSHI.CL." por parte de doña Andrea Charlin Villarroel, vulnera abiertamente los intereses y derechos de

mis mandantes y corresponde al Señor Juez Arbitro declararlo de esa manera. De hecho, vulnera un derecho primordial, cual es el de propiedad al ser idéntico a la marca "SAKURA".

- 16. Que, de esta manera, cualquier consumidor que ingrese a la dirección www.sakurasushi.cl, tendrá la más plena convicción que los productos y/o servicios allí ofrecidos provienen de mis mandantes, nada de lo cual sería efectivo.
- 17.- Que, en caso de que se asigne el nombre de dominio en disputa al primer solicitante, se producirá una dilución de las marcas de mi cliente y evidentemente se inducirá a error a los consumidores, quienes incluso podrán asociar la marca de mi mandante con una actividad desarrollada por un tercero, que ofrecerá productos que no contarán con el prestigio de mi cliente.
- 18. Que, ha quedado demostrado que mis mandantes poseen argumentos más que suficientes como para estimar que su posición no da pie para análisis alguno destinado a ponderar su mejor derecho, por lo que procede la eliminación de la primera solicitud efectuada por doña Andrea Charlin Villarroel y en definitiva asignar el nombre de dominio a mi mandante Cristian Santiago Pérez O'Brien.

QUINTO: Que, en un otrosí, el segundo solicitante acompaño los siguientes documentos:

- 1. Publicidad obtenida del sitio de propiedad de mi representada www.sakura.cl
- 2. Copia de los registros de marca comercial de la marca SAKURA y sus variantes en las clases 42, 43, 38, 39 y como establecimiento comercial.

SEXTO: Que, con fecha 10 de Julio de 2013, se provee la presentación del primer solicitante y se notifica dicha resolución a las partes por correo electrónico.

SEPTIMO: Con fecha 21 de Octubre de 2013, y habiendo transcurrido todo el proceso en rebeldía del primer solicitante, se cita a las partes a oír sentencia, y se notifica esta resolución por correo electrónico.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, tal como consta en el expediente, asiste a dona Andrea Charlin Villaroel la calidad de primer solicitante, obrando a su favor el principio *first filed first served*.

SEGUNDO: Que, el primer solicitante no efectúo presentación alguna y todo el juicio transcurrió en total rebeldía.

<u>TERCERO</u>: Que, este arbitro está llamado a determinar quien goza de mejor derecho basado en la evidencia que las partes aportan durante el juicio, cuestión que el primer solicitante no hizo, pues tal como se señaló el juicio transcurrió en su total rebeldía.

<u>CUARTO:</u> Que, ratificando lo anterior, este arbitro efectúo una visita al dominio sakurasushi.cl pudiendo constatar que este se encuentra operativo, pero solo como pantalla sin aportar ningún elemento que pudiera ser relevante a la hora de determinar sobre que se sustentan sus derechos.

QUINTO: Que, este arbitro no pudo comprobar la existencia y funcionamiento de algún proyecto. Que, por lo tanto y desde esta perspectiva no fue posible determinar si el actuar del primer solicitante es de buena fe y si tiene justo motivo para litigar.

SEXTO: Que, por lo anterior, será necesario confrontar el derecho del primer solicitante del segundo para determinar si este tiene o no "mejor" derecho, que es finalmente lo que este arbitro está llamado a determinar.

SEPTIMO: Que, por su parte el segundo solicitante, Cristian Perez O'Brian, ha acreditado ser titular de la marca "sakura" y sus variantes en Chile. Que asimismo, el segundo solicitante acredito que utiliza masivamente en la red esta expresión como un elemento de fidelización de sus clientes.

<u>OCTAVO:</u> Que, entre "sakura" y "sakurasushi", solo se diferencian por la incorporación de la palabra sushi, expresión que para estos efectos no puede constituir un elemento diferenciador, desde el momento que "sushi" es un tipo de alimentos que se consume en los establecimientos de que es titular el segundo solicitante. En otras palabras existe una asociación implícita entre la palabra SAKURA Y SUSHI.

<u>NOVENO:</u> Que, adicionalmente el segundo solicitante acompaño copias de los registros de marca comercial "SAKURA" y variantes, inscritos a su nombre, con que cuenta en distintas clases, todas vinculadas al rubro de la alimentación, registros que en la etapa procesal correspondiente no fueron objetados por la primera solicitante.

<u>**DECIMO:**</u> Que, basado en lo anterior, en este caso a éste Árbitro no le cabe duda sobre la motivación interna que ha tenido el segundo solicitante para disputar el dominio, calificándose su conducta de buena fe.

<u>UNDECIMO</u>: Que, entonces y no habiendo acreditado el primer solicitante la existencia de un proyecto real, en que se emplee en el mercado para distinguir servicios o productos, parece como evidente que su petición carece de un derecho preferente, sobre todo cuando en este caso el segundo solicitante si acredito durante el proceso un extenso material de prueba que acredita su mejor derecho.

<u>DUODECIMO</u>: Que, en concordancia con lo anterior, en caso de asignar el nombre de dominio al primer solicitante existen claras posibilidades de confusión o dilución de la marca del segundo solicitante, pues no habiendo acreditado el primero cual será su uso real, y constatando la casi igualdad existente entre "sakura" y "sakurasushi", no es posible determinar si las áreas de acción serán las mismas o diferentes y no relacionado.

<u>DUODECIMO</u>: Que, entonces es posible concluir que la expresión sakurasushi.cl por su uso e historia se vincula principalmente con el segundo solicitante, y que la asignación al segundo no produciría un menoscabo al primero.

<u>DECIMO TERCERO</u>: Que, de este modo, en este caso no es posible aplicar el principio del first come first served, pues a éste Arbitro le asiste la convicción que Cristian Perez O'Brian goza de

mejor derecho para la titularidad del nombre de dominio en disputa y que tal decisión no importa la lesión de derechos o expectativas del primer solicitante.

<u>DÉCIMO CUARTO</u>: Que, respecto de las costas, cada parte se hará cargo de sus costas

EN VISTA DE ESTAS CIRCUNSTANCIAS RESUELVO:

<u>PRIMERO</u>: Aceptase a registro la solicitud presentada por el segundo solicitante por el nombre de dominio "SAKURASUSHI.CL" asignándose, en consecuencia a CRISTIAN PEREZ O'BRIAN.

SEGUNDO: Cada parte responderá de sus costas.

Comuníquese a NIC Chile por correo electrónico, para su inmediato cumplimiento.

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

Resolvió

Patricio de la Barra.

Matias Moreno Poblete

Alicia Medel Acuna

15.370.106-7

5994801-6