

Gabriela Paiva Hantke
TRIBUNAL ARBITRAL
E-mail: gabriela@paiva.cl
Sentencia

Nombre de dominio en revocación: **hanzasushi.cl**
TITULAR: Felipe Calderon
REVOCANTE: Alvaro Fernandez Rojas
en representación de SENDAI S.A.C
EXPEDIENTE Rol N°: 20867
Tipo de revocación: Temprana.

En Santiago a 23 de marzo de 2018, Gabriela Paiva Hantke, juez árbitro arbitrador, designada para resolver sobre solicitud de revocación respecto del nombre de **hanzasushi.cl** vengo en dictar la presente sentencia con el fin de poner término al juicio arbitral que en virtud de la Reglamentación de NIC Chile, he asumido.

Son partes en autos, Titular Felipe Calderon representado por quien indica ser abogado don Fabrizio Macalusso Castro y, por la otra Revocante Alvaro Fernandez Rojas en representación de SENDAI S.A.C, representado por el abogado Alvaro Fernandez Rojas, ambos con domicilio para estos efectos en Avenida Providencia 1208, Oficina 308, Providencia, Santiago.

VISTOS:




1. Que, con fecha 02 de enero de 2018, se inició el expediente arbitral electrónico, relativo al nombre de dominio **hanzasushi.cl**, inscrito por Felipe Calderon, y respecto del cual fue interpuesta una solicitud de revocación por parte de Alvaro Fernandez Rojas en representación de SENDAI S.A.C.
2. Que, mediante Oficio N° 201801091559-20867 de 09 de enero de 2018, del Centro de Resolución de Controversias de NIC Chile se me propuso como Juez Arbitro Arbitrador del conflicto en la solicitud de revocación señalada en el número anterior, de acuerdo a la Reglamentación de NIC Chile que incluye la designación árbitro y la renuncia de recursos procesales, entre otras reglas que las partes expresamente aceptaron;
3. Que, con fecha 09 de enero de 2018 esta árbitro arbitrador declaró aceptar el cargo y, juró desempeñar fielmente el cargo, con la debida diligencia y en el menor tiempo posible;
4. Que, ninguna de las partes solicitó la inhabilidad de este juez árbitro en el término establecido para ello.
5. Que, con fecha 25 de enero de 2018, dentro de plazo, la parte revocante informó del pago del costo del arbitraje de la referencia mediante expediente electrónico, el cual fue validado por el árbitro.
6. Que, con fecha 29 de enero de 2018, se dio inicio a la etapa de demanda.
7. Que, con fecha 30 de enero de 2018, la parte titular ingresó al expediente electrónico un archivo que contiene extracto de Hanzo Sushi Ltda.
8. Que, con fecha 02 de febrero de 2018, la juez árbitro resuelve: Se recuerda a la parte revocante que para dar continuidad al proceso debe presentar la demanda en el expediente electrónico dentro del plazo señalado, esto es, el día 03 de Febrero de 2018.
9. Que, con fecha 02 de febrero de 2018, dentro de plazo, la parte revocante ingresó demanda de

revocación de nombre de dominio en el expediente electrónico.

10. Que, con fecha 07 de febrero de 2018, la juez árbitro resuelve: 1.- A presentación de la parte titular; debido a que el arbitraje se encuentra en Etapa de Demanda la parte titular debe ingresar todos los escritos y presentaciones en la Etapa de Contestación, una vez que el árbitro haya evacuado traslado. Por lo cual la parte revocada debe estar atenta a las resoluciones que se ingresen al expediente arbitral electrónico e ingresar al expediente sus defensas cuando corresponda. 2.- A presentación del revocante, se resuelve, A LO PRINCIPAL: Se tiene por presentada demanda de revocación en nombre de dominio hanzosushi.cl; PRIMER OTROSI: Téngase Presente; SEGUNDO OTROSI: Por acompañados documentos con citación. 3.- Se otorga traslado por 10 días de acuerdo al artículo 23.1 de la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio.CL del Centro de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio .CL de NIC Chile a la parte revocada, siendo esta la instancia para acompañar la contestación de la demanda y todos los documentos fundantes por la parte titular.
11. Que, con fecha 07 de febrero de 2018 se da inicio a la etapa de Contestación.
12. Que, con fecha 09 de febrero de 2018, la parte titular ingresa al expediente electrónico escrito de patrocinio y poder.
13. Que, con fecha 13 de febrero de 2018, dentro del plazo señalado, la parte revocada ingresó contestación de demanda de revocación de nombre de dominio hanzosushi.cl en el expediente electrónico.
14. Que, con fecha 16 de febrero la parte revocante ingresó al expediente digital escrito de objeto documentos.
15. Que, con fecha 21 de febrero de 2018 la juez árbitro resolvió: A LO PRINCIPAL: Téngase presente. AL OTROSI: En atención a la forma de designación indicada, realice el propio revocado/titular los cambios requeridos en el expediente electrónico de acuerdo a la modalidad señalada.
16. Que, con fecha 21 de febrero de 2018 la juez árbitro resolvió: 1. A presentación de la parte revocada, se resuelve, A LO PRINCIPAL: Se tiene por presentada contestación a demanda por nombre de dominio hanzosushi.cl; PRIMER OTROSI: Por acompañados documentos con citación; SEGUNDO OTROSI: Estese a lo que se resolverá. 2. A presentación de la parte revocante: Otórguese traslado de 5 días corridos a la parte revocada para acreditar su representación de HANZO SUSHI LTDA.
17. Que, con fecha 26 de febrero de 2018 la parte titular ingresó al expediente electrónico declaración jurada simple y estatutos de Soy Cerveceros S.p.A.
18. Que, con fecha 27 de febrero de 2018 la parte revocante ingresó al expediente electrónico escrito de objeto documentos.
19. Que, con fecha 28 de febrero de 2018, la juez árbitro resolvió: 1.- A presentación de la parte revocada, se resuelve; que no constando la intervención de algún ministro de fe en la declaración jurada ni tampoco la intervención de Hanzo Sushi LTDA, otórguese por última vez traslado de 3 días corridos a la parte titular para acreditar su representación de Hanzo Sushi Ltda. 2.- A presentación de la parte revocante: Téngase por objetados.
20. Que, con fecha 02 de marzo de 2018 la parte titular al expediente electrónico una carta poder notarial otorgada por Pedro Javier Vidal Bazaul en representación de Comercial Hanzo Sushi

Ltda.

21. Que, con fecha 06 de marzo de 2018, la juez árbitro resolvió: Téngase por acreditada la representación.
22. Que, en resumen los argumentos esgrimidos por la parte revocante son los siguientes:
- I. Indica el revocante que su representada es una empresa de origen peruano, con diez años de experiencia en el mercado en esa región del mundo, pero que opera en Santiago de Chile desde el año 2011 así como también en Ecuador y Bolivia bajo el modelo de franquicia, contrato acompañado en la demanda, de la mano de la sociedad de nombre MAC bajo el control del chef y empresario peruano Emilio Pescheira. Hanzo es una cadena internacional de restaurantes de comida Nikkei, término al cual denominan a sus nacionales con ascendencia japonesa. La comida Nikkei es la expresión gastronómica de la tradición tanto japonesa como peruana, la llamada comida fusión. Dicha fórmula los ha llevado a un éxito meteórico debido a la reputación y prestigio de la comida peruana, con la insipiente inserción de la comida asiática, en particular la japonesa, siendo el sushi una pieza fundamental en ello ya que ha conquistado el paladar de muchos chilenos que hasta hace algunos años desconocían éste tipo de preparaciones. Acompañan la carta ofrecida por HANZO, donde figura específicamente el sushi como parte de ella.
 - II. El revocante señala que su representada ha explotado y publicitado sus servicios gastronómicos, en diversos países de Sudamérica (Perú, Chile, Ecuador y Bolivia), es el primer adoptante y quien ha acuñado la marca HANZO, la que usa y tiene registrada, precisamente en relación a diversos servicios asociados a su rubro de restaurantes.
 - III. Registros de la marca HANZO a nivel Nacional e Internacional:

País	No. Registro	Marca	Clase	Fecha vigencia	Titular
Bolivia	161774-C	HANZO PERUVIAN JAPANESE CUISINE  HANZO PERUVIAN JAPANESE CUISINE	43	07-10-2025	SENDAI S.A.C.
Chile	907517	HANZO	43	12-01-2021	SENSAI S.A.C.
Chile	1233339	HANZO PERUVIAN JAPANESE CUISINE  HANZO PERUVIAN JAPANESE CUISINE	43	09-01-2027	SENDAI S.A.C.
México	1585423	HANZO y diseño  HANZO PERUVIAN JAPANESE CUISINE	43	27-11-2022	SENDAI S.A.C.

- IV. La parte revocante añade que la creación intelectual de esta expresión pertenece a sus representados y son ellos quienes la han usado, registrado y publicitado en los mercados Nacionales e Internacionales, a través del modelo de franquicia cuya exclusividad para hacerlo en Chile le pertenece a otra persona distinta del solicitante de autos, tanto como marca comercial y como dominio en internet, solo basta ingresar a su dominio

www.hanzo.com.pe en Perú y www.hanzo.cl en Chile; en Facebook <https://www.facebook.com/hanzoperu/>, en efecto, el dominio que se encuentra registrado en Chile se encuentra a nombre del franquiciado Emilio Pescheira, documento que será acompañado en la demanda. Por otro lado, HANZO se ha abierto a las comunicaciones digitales e incluso se han publicado ilustrativos videos en la plataforma YOUTUBE que relatan el trabajo y prestigio que ha ido adquiriendo la franquicia: https://www.youtube.com/results?search_query=hanzo+peru con esos antecedentes nos da una idea para dimensionar la penetración en el mercado internacional incluido Chile, de su marca.

- V. El revocante adjunta impresión de pantalla del sitio web hanzo.com.pe, del sitio hanzo.cl y búsqueda en el buscador del sitio [www. youtube.com](http://www.youtube.com), con la frase hanzo Perú.
- VI. El revocante afirma que la tendencia del público consumidor a identificar los productos o servicios por los elementos más característicos o destacados que componen a una marca comercial, hace que esta situación, se acrecienten los peligros de confusión y aprovechamiento de la afamada marca comercial de su representada a un grado intolerable.
- VII. Agrega que estas confusiones no solo afectarían la identidad de los servicios que SENDAI S.A.C., protege bajo su marca HANZO, sino que además su representado vería injustamente limitado o restringido su derecho a usar su marca para distinguir aquellos servicios antes señalados, si un tercero interfiere en su radio de acción a través de un dominio idéntico, creando así confusión en el mercado.
En mérito a la conocida tendencia de los consumidores y público en general de identificar las marcas y dominios por sus elementos de mayor distintividad (HANZO), que en el caso de autos son idénticas y corresponde casi a la totalidad de la marca, unido al hecho de que los servicios que se pretenden promocionar son precisamente servicios de la clase 43 (restaurant), se configura plenamente la naturaleza inductiva a errores o engaños respecto de la procedencia, cualidad o género de los servicios. Resulta evidente que se inducirá a los consumidores y público en general a todo tipo de confusiones.
- VIII. La parte revocante sostiene que la confusión o error por parte del consumidor en las marcas, posee dos variantes: La confusión o error directo, que es la que hace que el comprador adquiera un servicio determinado convencido que está comprando otro. La confusión o error indirecto que también engaña al consumidor, aunque en forma diferente. Que es cuando el comprador cree que el servicio que desea tiene un origen, un prestador determinado, o que esos servicios pertenecen a una cadena de restaurantes de un titular distinto de quien realmente los otorga.
- IX. Agrega que, la literatura y el derecho comparado a reconocido este error o confusión por cuanto como es el caso las posibilidades de error en que pueden incurrir los consumidores respecto al origen de los servicios es altísimo, ya que puede creerse que el dominio HANZOSUSHI pertenece a la línea de servicios que otorga la demandante, hasta puede parecer ante el consumidor que se hubieran fusionado ambas empresas o que otorgaran en común un nuevo servicio.
- X. El revocante indica que el dominio HANZOSUSHI, utiliza elementos en común:
HANZO = marca comercial para restaurante.
SUSHI = productos que se comercializa en el restaurante.
Lo anterior, indica el revocante, con la clara finalidad de que todas ellas sean asociadas entre sí a un mismo origen, provocándose la confusión entre el consumidor.
Su representado posee la marca y dominio HANZO registrados y solicitados con anterioridad en CHILE y diversos países extranjeros, traspasando las fronteras de su país, por lo que son de aquellas marcas, denominadas famosas y notorias.
- XI. La parte revocante señala que de la sola comparación del dominio y la marca, queda en evidencia que el dominio solicitado por FELIPE CALDERON es una copia de la marca registrada HANZO y del dominio www.hanzo.cl.

No existe en la misma, ningún elemento diferenciador, resultando ser una mera copia, con lo cual la coexistencia en el mercado, sin lugar a dudas es imposible.

Solicitud de dominio www.hanzosushi.cl (en proceso de revocación)

Dominio inscrito www.hanzo.cl

El revocante agrega que de la comparación anterior huelga cualquier comentario, respecto de la configuración de todas las causales prohibitivas expresamente señaladas en la Ley y el reglamento NIC pues se está infringiendo los legítimos derechos de sus representados en razón de que constituye un abuso del derecho apropiarse de un nombre de dominio, en perjuicio de quien realmente ha explotado, invertido, publicitado y comercializado el mismo.

- XII. Añade el revocante que de autos vulnera la reglamentación y el espíritu de la normativa para la inscripción de dominios, habida consideración, a que el solicitante FELIPE CALDERON sabía o debió saber de la existencia de la marca y del dominio de su representados, en razón de la fama y notoriedad dentro y fuera del país de la marcas, dominios y franquicia de su mandante.
- XIII. El revocante hace notar lo extraño que sería que FELIPE CALDERON alegara desconocimiento de la marcas, dominios y franquicia HANZO con manifiesto prestigio y reconocimiento nacional e internacional en las preparaciones de comida fusión (Peruano-Japonesa) incluido el SUSHI, además de la titularidad de su representado sobre la marca y dominios "HANZO" y "HANZO PERUVIAN JAPANESE CUISINE" situación que pone en tela de juicio la buena fe por parte de quien intenta registrar el dominio.
- XIV. Agrega que, en ese sentido resulta inverosímil el hecho que tanto la razón social como el dominio solicitado hayan sido fruto de la imaginación del solicitante de autos en un rubro tan acotado y que se vale mayormente del prestigio y reputación, cuestión que con mucho esfuerzo y éxito ha logrado su mandante.
- El revocante señala que al analizar el actuar de FELIPE CALDERON versus con el comportamiento normal de una persona o empresa diligente que se abstiene de infringir los derechos constituidos en favor de terceros al momento de intentar apropiarse de un dominio, se concluye que el registrar como propio y a sabiendas un nombre de dominio cuasi idéntico a una marca comercial, a un servicio y a una empresa internacionalmente, no satisface el estándar mínimo de diligencia antes indicado (buena fe objetiva).
- XV. La parte revocante sostiene que existe mala fe en el ámbito del marco legal de la adjudicación de dominios en todos aquellos casos en los cuales el solicitante intencionalmente pretende usurpar, a través de un registro de un nuevo dominio, otro ya similar o una marca comercial, dominio o marca de un tercero que ha registrado previamente y/o utilizado ampliamente la misma dominio o marca que se copia. Mediante esta conducta, agrega, no hace más que corroborar la existencia de mala fe en el sentido de tratar de inducir a engaño o defraudar a otros, en este caso, a los consumidores en el mercado.
- XVI. El revocante indica que el "Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial", art. 6 bis señala: "1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares (...).".
- Esta disposición, por su carácter de Tratado debe aplicarse como ley de la República, con supremacía a cualquier reglamento.
- XVII. La parte revocante señala que una breve búsqueda en internet por medio del buscador de Google, les entregó los primeros 6 resultados relacionada con la marca "Hanzo" todos identificados con su representado y su franquiciado en Chile, documentos que acompañó

en la demanda.

XVIII. La aplicación del principio first come, first served, que trae como consecuencia la asignación del nombre de dominio al primer solicitante, opera cuando el primer solicitante actúa de buena fe, en este caso no es aplicable el principio antes citado.

Agrega que sin ir más lejos si uno utiliza la misma herramienta, pero esta vez realiza la búsqueda respecto de la denominación "hanzo sushi" los primeros resultados, vale decir, los más relevantes o de mayor interés para la búsqueda realizada le siguen perteneciendo a la marca explotada por su mandante seguido de la aparición de la página del solicitante en Facebook donde publicita sus servicios dejando en evidencia dos cosas, en primer lugar, la importante presencia que tiene la marca HANZO dentro del mercado chileno que hasta incluso el mismo instrumento utilizado facilita el acceso a reseñas, horario, menú, evaluaciones, horario de atención y tentativo para una mejor experiencia en sus establecimientos. En segundo lugar, el revocante indica que, demuestra que su representada tiene un mejor derecho y está mejor posicionada que la parte solicitante. Lo cual se transforma en un peligro ya que ambas entidades se verían erróneamente vinculadas, diluyendo al mismo tiempo el prestigio y reconocimiento que ha logrado la marca HANZO como fruto de tanto esfuerzo para poder posicionarse de buena manera dentro del rubro.

XIX. El revocante añade que a nivel internacional, por medio de la OMPI, se han desarrollado criterios para evaluar los signos en internet, es así que ya en el año 2001, emitió una recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas y otros derechos de propiedad industrial sobre signos en internet. Dicha recomendación da pautas para acreditar las circunstancias que permiten atribuir mejor derecho a un solicitante. Uno de los principales criterios que se enuncia en dicha recomendación es el que señala los factores para determinar el efecto comercial de un signo y de esa manera acreditar el mejor derecho de su representado.

XX. Señala el revocante que dicha normativa las normas que se deben considerar para la asignación de un dominio. Sin lugar a dudas, enfatiza el revocante, su mandante ha acreditado todas y cada una de las circunstancias y hechos, pues es evidente que comercializa sus productos, incluido el sushi, con la denominación HANZO en Chile y en el extranjero y, es lógico que su mejor derecho se encuentra en su legítimo interés de promocionar sus servicios a través de internet.

XXI. El revocante indica que por otro lado, la asignación de un nombre de dominio como el de autos a un tercero, ajeno a su representada, que este caso es una empresa que presta los mismos servicios referidos, haría que los consumidores confundirían el origen de los productos, pensando erradamente que ambos tendrían un mismo origen (Perú) y que gozarían de los estándares internacionales con los que se prestan los servicios por parte de su mandante.

Finalmente, consideran que de aceptarse la primera solicitud, se infringiría los legítimos derechos de su mandante, pues constituye un abuso del derechos apropiarse de un nombre de dominio, en perjuicio de quien realmente lo ha creado, comercializado, publicitado y explotado de buena fe y conforme a los principios de ética mercantil.

XXII. Por tanto pide tener por interpuesta demanda de revocación del nombre de dominio en contra del actual titular del nombre de dominio www.hanzosushi.cl; acogerla en todas sus partes y asignar a su parte el nombre de dominio en autos, con expresa condena en costas.

23. Que, por la parte revocante, se tienen por acompañados los siguientes documentos:

1. Copia del poder con que actúa en autos;
2. Copia Certificado que acredita la calidad de abogado del Sr. Sergio Ignacio Espinoza Escobar.
3. Copia simple de certificados de título a nivel mundial de la marca HANZO y sus derivadas.

- Perú, N° de solicitud 0325456-2007, Marca HANZO PERUVIAN JAPANESE CUSINE, en Clase 43.
 - Argentina, N° 2.435.848, Marca HANZO PERUVIAN JAPANESE CUSINE, en Clase 43.
 - Chile, N° Registro 907517, Marca HANZO, en Clase 43.
 - Bolivia, N° Registro 16774-C, Marca HANZO PERUVIAN JAPANESE CUSINE, en Clase 43.
 - Chile, N° Registro 1233339, Marca HANZO PERUVIAN JAPANESE CUSINE, en Clase 43.
 - México, N° Registro 1585423, Marca HANZO (y diseño), en Clase 43.
4. Copia simple de contrato de franquicia celebrado entre SENDAI S.A.C. y la sociedad MAC a cargo de Emilio Pescheira, únicos con licencia para explotar la marca en territorio nacional.
 5. Impresión simple desde página web de NIC Chile del registro del dominio www.hanzo.cl a nombre del franquiciado Emilio Pescheira. (INVERSIONES MAC LIMITADA)
 6. Impresión de capturas de pantalla de búsquedas en GOOGLE de los términos “hanzo” y “hanzo sushi”.
 7. Copia simple de Set con reportajes y publicaciones sobre la franquicia HANZO en Perú y Bolivia.
 - Artículo de “El Comercio”, titulado los diez mejores lugares de Lima para comer makis y sushi.
 - Artículo de “Perú Turismo”, titulado Cultura y gastronomía, el maridaje de Lima para alimentar el cuerpo y el alma.
 - Artículo de “El Comercio”, titulado “Gochiso Perú”, festival gastronómico y cultural que reunirá a 12 restaurantes nikkei.
 - Artículo de “Perú 21”, titulado disfruta del mejor sushi esta sábado en el festival gastronómico FILO.
 - Artículo de “El Comercio”, titulado Premios Summum: estos son los candidatos a mejor restaurante de Lima.
 - Artículo de “La Razón”, titulado 7 días de lo mejor de la cocina peruana.
 8. Copia simple de Set con reportajes y publicaciones sobre la franquicia HANZO en Chile.
 - Artículo de “Economía y negocios” titulado, el vino de la semana.
 - Artículo de Revista LOBBY, titulado la columna del escritor.
 - Captura de pantalla de CAV, titulado un Nikkei por vocación.
 - Artículo de “Vanidades”, titulado receta macho maki.
 - Artículo de “El vicio de comer”, titulado Hanzo (tarjeta roja).
 9. Copia simple de convenio suscrito por HANZO con la ONG UNICEF.
 10. Copia simple de carta que ofrece el restaurant HANZO en Chile, donde se incluye el SUSHI dentro de su oferta gastronómica.
24. Que, en resumen los argumentos esgrimidos por la parte revocada son los siguientes:
- I. El revocado indica que Hanzo Sushi Limitada o Hanzo Sushi Ltda. (hanzasushi.cl) es una Sociedad de responsabilidad limitada creada recientemente el día 25 de Julio del año 2017, cuyo objeto principal es: La creación, explotación y administración, por cuenta propia y/o de terceros de establecimientos de comida al paso; la creación de, explotación y administración por cuenta propia y/o de terceros de establecimientos comerciales, restaurantes, casinos, centros de eventos y hoteles, posicionándose recién hace unos meses en el mundo comercial, con la intención de asentarse como una de las Empresas más exitosas del país en el ámbito alimenticio y de comidas al paso (específicamente en sushi).
 - II. Agrega que, la Empresa está representada por don Pedro Javier Vidal Bazaul, sin embargo, el titular de la inscripción de nombre de dominio, actual demandado y por tanto, nuestro representado es don FELIPE CALDERON ESPINOZA, encargado comercial y publicitario de la Empresa.
 - III. El revocado señala que en términos simples, los fundamentos de la contraria se centran en los siguientes aspectos: a) Mala fe en la inscripción de dominio. Sostienen la existencia de un interés legítimo del titular del nombre de dominio en disputa, que cumple absolutamente con el estándar mínimo de diligencia y buena fe.

Agrega que su representado, con el fin de profesionalizar su emprendimiento y generar una institucionalidad en él, inscribió de buena fe el dominio HANZOSUSHI.CL, además de ser sencillo y de fácil recuerdo, elementos esenciales a tener en consideración para posicionar de buena manera una página web, y así tener un real impacto en sus clientes. El revocado menciona la buena fe de su mandante, pues la elección del nombre tiene íntima relación con la actividad principal de dicho emprendimiento, no siendo motivado en ningún caso por la competitividad completa en el mismo segmento comercial, ni mucho menos en la mala fe, pues tal como argumenta la contraria, la venta de sushi en sus cadenas de restaurantes, representan solo una parte de los productos que entregan al público.

- IV. El revocado señala que es de conocimiento público que Internet no consiste solamente en una vitrina de productos y servicios destinados a receptores pasivos, sino que es una herramienta eficaz para la realización de una innumerable cantidad de tareas, formas de coordinación y de comunicación, entre otras. Indica que su representada pretendía dar a conocer por medio del nombre de dominio inscrito, un servicio amplio y útil, sobre todo si dicha actividad tiene relación directa con plataformas que son visitadas y consumidas especialmente por jóvenes.

Agrega que la actividad de su representada respecto al nombre HANZOSUSHI.CL, no es idéntica a la de la contraria así entonces, la justa causa de utilizar el nombre de dominio les parece al menos legítima.

- V. El revocado sostiene que su representada ha posicionado su nombre a través de diversas redes sociales, como los son Facebook y Youtube, utilizando efectivamente la expresión inscrita como nombre de dominio HANZOSUSHI.CL.

Agrega que en este sentido, y considerando lo expresado en el apartado anterior, y los documentos acompañados a su presentación, su representada ha demostrado para el uso e inscripción del nombre de dominio en disputa lo que en la doctrina del derecho civil se denomina una conducta concluyente, dirigida inequívocamente a utilizarlo para la realización de una actividad lícita y de buena fe.

Junto con lo anterior, menciona que se acredita que la actividad lícita de su representado se encuentra en pleno desarrollo, emprendimiento que ha requerido inversión de tiempo y una dedicación importante, que se ha visto en riesgo a raíz de la presente acción.

- VI. Añade que su representado desde hace ocho meses aproximadamente ha tenido siempre la intención de poder institucionalizar su emprendimiento, y con ello poder inscribir un nombre de dominio que cumpliera los siguientes requisitos: A) Que pudiese ser de fácil recuerdo para los usuarios. B) Que represente en su totalidad la principal actividad culinaria que ellos desarrollarían. C) Que pudiese tener palabras en otro idioma, pero no complejas de pronunciar para un gran segmento de la población. D) Que pudiese estar en absoluta concordancia y relación con la razón social de su Empresa (Hanzo Sushi Limitada).

Es así, como al encontrar vacante el nombre hanzosushi.cl, ellos procedieron a inscribirlo y de esa manera poder posicionarse en el segmento comercial que tanto les importa, accediendo sin mayores problemas, en tiempos oportunos y de la forma legal correspondiente en dicha inscripción.

- VII. El revocado indica que lamenta que la contraria sea una Empresa transnacional que utilice palabras representativas SIMILARES, sin embargo, no pueden establecer una inducción a engaño o error, solo por el hecho de encontrarnos ante dos nombres de dominios parecidos, donde la actividad comercial no es absolutamente igual, ni tampoco el público objetivo al cual va dirigido cada emprendimiento, ni menos resultar evidente como indica la contraria.

- VIII. El revocado señala que cuando la contraria alega interés preferente en las marcas comerciales, esto importaría equiparar dos registros de naturaleza absolutamente distinta.

Enfatiza que no es controvertido que las marcas comerciales otorguen un derecho de uso exclusivo y excluyente respecto a una expresión para un ámbito específico, conforme lo indica la ley de propiedad industrial. Sin embargo, la misma ley señala las acciones que proceden en caso de que un titular de marcas comerciales estime que exista una infracción a

sus derechos, la que, ciertamente, no es la acción de revocación de nombres de dominio iniciadas en estos antecedentes, ni tampoco lo es para las controversias de registro de marcas internacionales.

Acá por tanto, añade, estamos discutiendo en relación a un nombre de dominio, que en ningún caso debe ser fortalecido o beneficiado por la existencia de marcas comerciales o activos industriales o intelectuales ya registradas en sus instituciones pertinentes, pues la naturaleza de ambas son absolutamente diversas.

IX. El revocado indica que para que proceda el interés preferente tienen que hablar de igualdad gráfica, fonética y por sobre todo de giro, hechos que en estos autos no se configuran en su totalidad.

Así entonces, debemos advertir que es el giro o segmento comercial el que genera la mayor y más clara competitividad, y no necesariamente el sonido fonético de una palabra.

El revocado menciona el expediente N°11.626, nombre de dominio whatsapperos.cl y cita el numeral Décimo.

El revocado concluye que ni las similitudes gramaticales, ni fonéticas son decisoras a la hora de defender un nombre de dominio.

X. El cuanto a la similitud gráfica el revocado indica que con la inscripción del dominio de su representado HANZOSUSHI.CL, en forma alguna se ha intentado afectar el nombre de dominio de la Empresa HANZO.CL, no obstante lo anterior, explican que el espíritu y fundamento de los nombres, visualizando una gran diferencia entre ambos:

HANZO	Franquicia transnacional de gastronomía. Venta y producción de muchos servicios alimenticios. Conformado por 5 letras. Origen Chileno.
HANZOSUSHI	Dirigido exclusivamente a venta de sushi. Razón Social de Empresa que sirve de base. Conformado por 10 letras. Origen Peruano.

El revocado indica que se hace imperioso y necesario poder distinguir el fundamento de ambos nombres, para verificar van dirigidos a públicos objetivos radicalmente diversos, y no a una competitividad comercial que pueda generar un menoscabo en la Empresa revocante.

XI. El revocado señala que debemos nuevamente poner en contrapartida ambos nombres de dominio, y de esa manera poder visualizar las actividades comerciales que contempla cada una:

HANZO.CL	LA CREACIÓN, EXPLOTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN, POR CUANTA PROPIA Y/O DE TERCEROS DE ESTABLECIMIENTOS DE COMIDA AL PASO; LA CREACIÓN DE, EXPLOTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN POR CUANTA PROPIA Y/O DE TERCEROS DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, RESTAURANTES, CASINOS, CENTROS DE EVENTOS Y HOTELES
HANZOSUSHI.CL	FRANQUICIA TRANSNACIONAL DE ORIGEN PERUANO, SIENDO UNA CADENA DE RESTAURANTES DE COMIDA NIKKEI O DE TRADICIÓN JAPONESA Y PERUANA (COMIDA FUSIÓN) CON DIVERSOS SERVICIOS ASOCIADOS A SU RUBRO DE RESTAURANTES.

El revocado sostiene que ambas Empresas se dedican a giros opuestos, no compitiendo en su totalidad en el mismo segmento, ni generando un peligro para la otra.

XII. El revocado refiere a jurisprudencia para lo cual señala la causa N°7.504, dominio kocha.cl y cita el numeral Noveno, Décimo y Décimo primero.

XIII. Por tanto pide tener por contestada la demanda de revocación de dominio deducida por don Álvaro Fernández Rojas, en representación del revocante SENDAI S.A.C., en contra de su representado Felipe Calderón Espinoza y rechazar la misma en todas sus partes, disponiendo que el dominio en disputa se mantenga asignado a su representado, con expresa condenación de costas.

25. Que, por la parte revocada, se tienen por acompañados los siguientes documentos:

1. Copia simple de extracto de Sociedad de Responsabilidad Limitada Comercial Hanzo Sushi Ltda.

2. Copia simple de patente municipal comercial de Comercial Hanzo Sushi Ltda.
3. Logo con la palabra Hanzo
4. Copia simple de carta Hanzo Sushi.
5. Diseño Web Hanzo Sushi.
6. Impresión de pantalla de página de Perfil de Facebook Hanzo Sushi.
7. Pantallazo de Video en Youtube de Hanzo Sushi.
8. Declaración jurada simple, firmada por Felipe Eduardo Calderón Espinoza
9. Copia de cédula de identidad de Felipe Eduardo Calderón Espinoza.
10. Tres facturas emitidas por SOY CERVECERO SPA.
11. Estatutos de la sociedad SOY CERVECERO SPA.
12. Carta poder notarial entre don Pedro Javier Vidal Bazau en representación de Comercial Hanzo Sushi Limitada y, don Felipe Eduardo Calderón Espinoza.

CONSIDERANDO:

1. Que, la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombre de Dominio .CL de NIC Chile, en su artículo 14, señala que “Será de responsabilidad exclusiva del titular del registro que su inscripción no contraríe las normas sobre ejercicio de la libertad de expresión y de información, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros”.
2. Que, la reglamentación establece un plazo de 30 días para las revocaciones que invoquen un interés preferente y así el artículo 19 de la Reglamentación dispone: “Si la solicitud de revocación fuere presentada dentro del plazo de publicación de 30 días a que se refiere el tercer párrafo del número 11 de esta Reglamentación, el revocante podrá hacerlo invocando un interés preferente.
3. Que, la solicitud de revocación fue presentada dentro del plazo de publicación de 30 días establecido en el artículo 19 ya referido, por lo que el revocante puede invocar un interés preferente.
4. Que, así dentro de plazo la parte revocante funda su demanda en un interés preferente el cual sustenta en el hecho de ser titular de registros marcarios en diversos países:
 - Bolivia, N° Registro 16774-C, Marca HANZO PERUVIAN JAPANESA CUSINE, en Clase 43, fecha de registro 07 de octubre de 2015.
 - México, N° Registro 1585423, Marca HANZO (y diseño), en Clase 43 para servicios de restauración (alimentación), fecha de registro 27 de noviembre de 2012.
 - Perú, N° de solicitud 0325456-2007, Marca HANZO PERUVIAN JAPANESA CUSINE ,en Clase 43 (caducado), fecha de registro 13 de diciembre de 2007.
 - Argentina, N° 2.435.848, Marca HANZO PERUVIAN JAPANESA CUSINE, en Clase 43, fecha de registro 28 de abril de 2011.
 - Chile, N° Registro 907517, Marca HANZO, en Clase 43 (c) incl. servicios de procuración de bebidas y alimentos preparados para el consumo; restaurantes, restaurantes de servicio rápido y permanente (snack-bar); restaurantes autoservicio, servicios de restaurantes de comida para llevar y/o reparto a domicilio; cafetería, cantina, salón de té, fuente de soda.
 - Chile, N° Registro 1233339, Marca HANZO PERUVIAN JAPANESE CUSINE, en Clase 43(C) Servicios de restauración (alimentación); servicios de catering; servicios de bebidas y comidas preparadas; servicios de banquetes; servicios de bar; alquiler de salas de reunión; alquiler de sillas y mesas, mantelería y cristalería; hospedaje temporal.
5. Que, de la prueba rendida por la parte revocante consistente en numerosos registros marcarios para su marca HANZO en diversos países y también titularidad del nombre de dominios hanzo.cl; que la creación de dominio hanzo.cl es del año 2011, antes de la creación

de la sociedad del revocado Comercial Hanzo Sushi Limitada cuya creación, según los antecedentes aportados por el titular en la contestación, es del 25 de Julio de 2017. Que asimismo, las marcas comerciales registradas por el revocante HANZO en diversos países incluyendo Chile son también de fecha del todo anterior al dominio hanzosushi.cl objeto de este arbitraje.

6. Que, la parte revocante adjuntó a la demanda impresión de pantalla consistente en una búsqueda en google de el término “hanzo sushi” y de la cual se puede apreciar que los primeros tres resultados pertenecen al dominio del revocante hanzo.cl.
7. Que, la parte revocante acompañó a su demanda copias simples de documentos que dan cuenta de la fama y notoriedad de la marca HANZO, acompañó un artículo de Revista Lobby, un artículo en CAV y un artículo de receta en Revista Vanidades y los siguientes artículos que reconocen a la marca HANZO:
 - Artículo de “El Comercio”, titulado los diez mejores lugares de Lima para comer makis y sushi.
 - Artículo de “Perú Turismo”, titulado Cultura y gastronomía, el maridaje de Lima para alimentar el cuerpo y el alma.
 - Artículo de “El Comercio”, titulado “Gochiso Perú”, festival gastronómico y cultural que reunirá a 12 restaurantes nikkei.
 - Artículo de “Perú 21”, titulado disfruta del mejor sushi esta sábado en el festival gastronómico FILO.
 - Artículo de “El Comercio”, titulado Premios Summum: estos son los candidatos a mejor restaurante de Lima.
 - Artículo de “La Razón”, titulado 7 días de lo mejor de la cocina peruana.
 - Artículo de “Economía y negocios” titulado, el vino de la semana.
 - Artículo de Revista LOBBY, titulado la columna del escritor.
 - Captura de pantalla de CAV, titulado un Nikkei por vocación.
 - Artículo de “Vanidades”, titulado receta macho maki.
 - Artículo de “El vicio de comer”, titulado Hanzo (tarjeta roja).
8. Que, el revocado sostiene su interés preferente sobre el dominio hanzosushi.cl en la razón social de su emprendimiento Comercial Hanzo Sushi Ltda. la cual sin embargo solo fue creada el 25 de julio de 2017.
9. Que, el revocado sostiene que cuando la contraria alega interés preferente en las marcas comerciales, esto importaría equiparar dos registros de naturaleza absolutamente distinta.
10. Que, el tipo de revocación de este dominio es temprana, y debe resolverse de acuerdo a la reglamentación de NIC Chile en base a un interés preferente que tengan las partes sobre el dominio objeto de este arbitraje. Que, el revocante ha acreditado un interés preferente fundado en ser titular de dos marcas registradas en Chile ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), siendo estas las marcas HANZO y HANZO PERUVIAN JAPANESE CUISINE, ambas en Clase 43. Además, de ser titular de marcas registradas en Bolivia, México y Argentina y del dominio hanzo.cl
11. Que, además ha acreditado uso, fama y notoriedad de la marca para el rubro de alimentos, incluyendo aquellos de origen japonés siendo HANZO una franquicia con manifiesto prestigio y reconocimiento nacional e internacional en las preparaciones de comida fusión (Peruano-Japonesa) incluido el SUSHI, además de la titularidad de su representado sobre la marca y dominios “HANZO” y “HANZO PERUVIAN JAPANESE CUISINE” situación que pone en tela de juicio la buena fe por parte de quien intenta registrar el dominio.
12. Que los argumentos del revocado se enfocan en señalar que no habría confusión entre el

dominio hanzo.cl y la marca HANZO con el dominio en disputa hanzosushi.cl ya que su representado se dedica exclusivamente a la elaboración y comercialización de sushi y que su oferta gastronómica se enfocaría a un público distinto. Sin embargo se puede apreciar en los documentos que acompaña el revocado que su elemento más destacado para promocionarse es precisamente la marca HANZO del revocante, siendo el elemento sushi de menor relevancia en el uso gráfico que otorga el revocado. Además ambas partes se desempeñan en actividades cubiertas por la clase 43, esto es Servicios de restauración (alimentación); servicios de catering; servicios de bebidas y comidas preparadas; servicios de banquetes; servicios de bar; alquiler de salas de reunión; alquiler de sillas y mesas, mantelería y cristalería; hospedaje temporal.

13. Que, el revocante ha probado ser una empresa conocida que entre su oferta gastronómica también incluye el sushi.

14. Que, en conclusión la titularidad de las marcas indicadas constituyen un interés preferente a favor de la parte revocante puesto que la única diferencia entre la marca HANZO y el dominio de autos es la palabra "SUSHI", que es un término genérico y descriptivo de un alimento de origen japonés, lo cual es del todo insuficiente para diferenciar este dominio de las marcas de la revocante, fácilmente podría inducir a error a los consumidores, creyendo erradamente que pertenecen a la marca HANZO, en mérito de lo cual,

SE RESUELVE:

Se asigna el dominio hanzosushi.cl a la parte revocante Alvaro Fernandez Rojas en representación de SENDAI S.A.C y, en su oportunidad procédase al cierre y archivo del expediente electrónico.

Sobre la condena en costas no ha lugar.

Se notifica a las partes y al Centro de Resolución de Controversias de NIC Chile en el sitio web arbitral.

Como testigos de haberse dictado la presente resolución firman doña Isabel Paiva Hantke, Rut 7.287.246-0 y doña Dominique Gunther Figueroa, Rut 17.714.353-7, ambas de mi mismo domicilio.

GABRIELA PAIVA HANTKE
Juez Arbitro Arbitrador

Testigos

ISABEL PAIVA HANTKE
RUT: 7.287.246-0

DOMINIQUE GUNTHER FIGUEROA
RUT: 17.714.353-7