TRIBUNAL ARBITRAL
Jacqueline Abarza T.
Juez Árbitro

SENTENCIA
powerdog.cl
Rol Nº 094-2012

Santiago, veintiocho de diciembre de dos mil doce.

VISTOS:

Que con fecha, veintinueve de mayo de dos mil doce, don Roberto Elson Contreras Morales**,** a su vez contacto administrativo, domiciliado en Camilo Henríquez número mil ciento noventa y ocho, Puente Alto, Santiago, solicitó ante NIC Chile la inscripción del nombre de dominio **"powerdog.cl"**; que con fecha dos de julio de dos mil doce, los señores Publicidad en Ruta Comunicaciones y Difusión S.A., a su vez contacto administrativo, domiciliados en Nueva Tajamar número cuatrocientos ochenta y uno, oficina seiscientos dos, Las Condes, Santiago, solicitaron, a su vez, ante NIC Chile la inscripción del nombre de dominio **"powerdog.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 dieciséis mil ochocientos setenta y nueve, de fecha diecisiete de octubre de dos mil doce, 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, ambas solicitantes, sin que se produjera 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, y un período de traslados.
Que en el período establecido para la presentación de argumentaciones y pretensiones ambos solicitantes hicieron uso de dicho plazo, acompañando en este mismo período la prueba en que fundaban dichas pretensiones.
Que habiéndose conferido traslado a uno y otros, ambos solicitantes hicieron uso de él.
Que en este mismo periodo los señores Publicidad en Ruta Comunicaciones y Difusión S.A. objetan documentos de su contraparte, de lo cual se confirió traslado, formándose así el respectivo incidente, cuya resolución se dejó para definitiva.

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 ambas solicitantes hacen uso de dicho plazo.
Se citó a las partes a oír sentencia, con fecha once de diciembre de dos mil doce.
Que existe constancia en autos que los señores Publicidad en Ruta Comunicaciones y Difusión S.A., pagaron la totalidad de los honorarios arbitrales.
Que en cuanto a las argumentaciones y pretensiones de las partes, don Roberto Elson Contreras Morales argumenta que solicitó de buena fe, la inscripción del nombre de dominio powerdog.cl, con el propósito de que los visitantes en Internet pudieran acceder fácilmente a la página Web de "Powerdog", una bebida enérgica, sin alcohol con adición de Aminoácidos, Cafeína, Taurina, Vitaminas y otros componentes para activar el cuerpo y los sentidos. Formulada con los mejores componentes para entregar la mejor energía veinticuatro horas al día. Relata que para ofrecer dicho producto, Don Roberto Contreras suscribió contrato con la empresa Inversiones Ferreira y Compañía Limitada con fecha trece de marzo de dos mil doce, la cual se dedica a la importación y distribución de bebidas energéticas. Reitera, que con el fin de lanzar al mercado "Powerdog" a principios del año dos mil catorce y considerando la masividad de Internet como medio de difusión, promoción y de venta es que solicitó el nombre de dominio de autos para dar a conocer su producto, informando acerca del producto, las cantidades máximas del consumo y la formulación del contenido. Señala que el comenzar con las gestiones para lanzar al mercado dicha bebida energética y luego solicitar la inscripción del nombre de dominio, acredita que antes de tener conocimiento de la disputa por el dominio, ha hecho uso o ha demostrado en términos claros, la preparación cabal para usar el nombre de dominio powerdog.cl, lo que demuestra su buena fe. Destaca que dada la naturaleza del producto que ofrece, no se entiende conflictuado o no tiende a confundir a los consumidores con la actividad desempeñada por los señores Publicidad en Ruta Comunicaciones y Difusión S.A., quienes realizan una actividad orientada a los servicios publicitarios. Señala que, al momento de solicitar la inscripción del dominio powerdog.cl, se constituyó como el primer solicitante y por ende tuvo derecho a subir una página Web, la cual ya está en funcionamiento y en la cual efectivamente da a conocer al público consumidor la bebida energética denominada "Powerdog", lo que demuestra que las acciones que ha realizado han evidenciando un comportamiento consecuente y su interés legitimo en el uso del nombre de dominio. Es enfático al señalar que, en ningún caso ha demostrado una actitud antojadiza al solicitar la inscripción del nombre de dominio en disputa, sino que todos sus actos se han encaminado a ocupar dicho dominio con un fin concreto, con una aspiración legítima, lo que puede verificarse con todas las gestiones que hasta la fecha se han realizado. Destaca que de las razones anteriores evidencian la buena fe o justo motivo para solicitar el dominio, del mismo modo, estas evidencian que no ha contrariado las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros. Considera necesario hacer presente que si bien los señores Publicidad en Ruta Comunicaciones y Difusión S.A. poseen como marca registrada la expresión "Power Dog", esta se encuentra protegida sólo para productos de la clase treinta y uno, es decir la protección de esta empresa sobre la expresión en conflicto se basa principalmente en alimentos para animales. Por lo que haciendo aplicación al principio de especialidad de las marcas comerciales se permite que convivan marcas idénticas para productos o servicios distintos, siempre que estos sean lo suficientemente diferentes como para que no se suscite el riesgo de confusión respecto del origen empresarial de los mismos, por lo que de ninguna forma los señores Publicidad en Ruta Comunicaciones y Difusión S.A. solicitante puede pretender detentar un derecho exclusivo y excluyente sobre la expresión "Powerdog". Hace presente que ha iniciado las gestiones de registro de marca en INAPI, mixta, para proteger productos de clase treinta y dos, es decir bebidas sin alcohol. Establece, además, que existe una clara identidad y relación él y el nombre de dominio solicitado, pues

utiliza la expresión "Powerdog" es utilizada para identificar a la bebida energética principalmente porque denota fuerza, coraje y potencia, efectos principales de la bebida al ingerirla por los consumidores. Que por lo antes expuesto tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, lo necesita, ya que a la hora de que los consumidores naveguen por el sitio y vean a los señores Publicidad en Ruta Comunicaciones y Difusión S.A. como titular de dicha página, se producirá un menoscabo su actividad. Finalmente, hace presente que aunque el dominio en conflicto sea de utilidad para el negocio de los señores Publicidad en Ruta Comunicaciones y Difusión S.A., aquello no es razón para perjudicarle, impidiéndole que el inscriba el dominio.
Señala, además, que el principio "First Come, First Served" es plenamente aplicable en autos.
En el Derecho cita las normas contenidas en los artículos 14 y 22 del Reglamento de NIC Chile. Y la jurisprudencia nacional en la materia, en particular: Fallo del Juez Árbitro don Guillermo Carey Claro, en conflicto sobre nombre de dominio "bibendum.cl", de fecha veintiséis de diciembre de dos mil uno; Fallo de la Juez Árbitro doña Alejandra Moya Bruzzone en conflicto sobre nombre de dominio "vaza.cl", de fecha cinco de febrero de dos mil diez; ; Fallo de la Juez Árbitro doña Gabriela Paiva Hantke, en conflicto sobre nombre de dominio "multiopticas.cl", de fecha once de enero de dos mil uno;
Como fundamento de su argumentación acompañan: Copia legalizada de Escritura Constitución de Sociedad Inversiones Ferreira y Sepúlveda Compañía Limitada, otorgada ante el Notario Titular de la Segunda Notaría de Providencia, con fecha veintinueve de mayo de dos mil ocho; Copia legalizada de Escritura Modificación de Sociedad Inversiones Ferreira y Sepúlveda Compañía Limitada, otorgada ante el Notario Suplente de la Vigésimo Segunda Notaría de Santiago con fecha dieciséis de diciembre de dos mil ocho; Copia legalizada de Escritura Modificación de Sociedad Inversiones Ferreira y Sepúlveda Compañía Limitada, otorgada ante el Notario Titular de la Duodécima Notaría de Santiago con fecha uno de diciembre de dos mil once; Copia legalizada de Protocolización de Extracto de Modificación de Sociedad Inversiones Ferreira y Compañía Limitada, otorgada ante el Notario Suplente de la Duodécima Notaría de Santiago con fecha quince de diciembre de dos mil once; Copia legalizada de Certificación de Extracto e Inscripción de Modificación de Sociedad Inversiones Ferreira y Compañía Limitada inscrita en el Registro de Comercio, del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, con fecha cinco de diciembre de dos mil once; Copia legalizada de Certificación de Capital para Publicación en Diario Oficial, de la Sociedad Inversiones Ferreira y Sepúlveda Compañía Limitada", del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, de fecha veintinueve de noviembre de dos mil once; Copia legalizada de publicación en Diario Oficial, de Sociedad Inversiones Ferreira y Compañía Limitada, de fecha quince de diciembre de dos mil once; Copia legalizada de Escritura de Saneamiento de Sociedad Inversiones Ferreira y Sepúlveda Compañía Limitada, otorgada antes el Notario Titular de la Duodécima Notaría de Santiago, con fecha veintitrés de noviembre de dos mil once; Copia legalizada de publicación en Diario Oficial de Modificación de Sociedad Inversiones Ferreira y Sepúlveda Compañía Limitada, de fecha dos de diciembre de dos mil once; Copia legalizada de Certificación de Saneamiento, de la Sociedad Inversiones Ferreira y Sepúlveda Compañía Limitada", del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, de fecha dos de diciembre de dos mi once; todas legalizadas ante el Notario Titular de la novena Notaría de Santiago, con fecha ocho de noviembre de dos mil doce; Invoice Nº EX/111-2ª, emitida por los señores Soft Beverage Marketing SDN BHD, Malasia, a Inversiones Ferreira y Compañía Limitada, con fecha tres de septiembre de dos mil doce, en donde se alude al producto denominado "Powerdog"; Copia de Certificado N° 192820 del Ministry Of Healt Malaysia, "PowerDog Energy", sin constar fecha; Copia de certificado de análisis de bebida energética emitido por Soft Beverage

Marketing SDN BHD, sin constar fecha; Copia de Solicitud de Resolución Genérica de los señores Inversiones Ferreira & Cía., presentada ante Seremi de Salud Región Metropolitana, con fecha veinte de junio de dos mil doce; Copia de documento denominado "Ficha Técnica de Producto Power Dog Energy", emitido por Soft Beverage Marketing SDN BHD, Malasia, sin constar fecha; Copia de documento denominado: "Códigos de barra para PowerDog Energy", sin constar emisor ni fecha; Copia autorizada ante el Notario Titular de la décimo segunda Notaría de Santiago de Contrato de Distribución de Producto, suscrito entre Roberto Contreras Morales e Inversiones Ferreira y Sepúlveda Compañía Limitada, con fecha trece de noviembre de dos mil doce; Impresión de una página obtenida desde http://www.powerdog.cl, sin constar fecha: Impresión obtenida desde la página web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl, consulta sobre Solicitud Nº 1.030.917, "POWERDOG", mixta, productos, clase 32, solicitada con fecha veinticuatro de octubre de dos mil doce; Tarjeta de presentación de don Roberto Contreras, en donde destaca expresión "powerdog"; Tarjeta de presentación de don Carlos Ferreira, distribución, en donde destaca expresión "powerdog"; Tarjeta de presentación de doña Carmen Mendoza, marketing, en donde destaca expresión "powerdog" y Afiche publicitario "Power Dog Energy Drink – Energía 24 hrs".

Que por su parte los señores Publicidad en Ruta Comunicaciones y Difusión S.A argumentan que en asociación con la sociedad Power Food S.P.A., han posicionado a "Power Dog" como una marca líder en el mercado nacional de alimentos para canes. Destacan que "Power Dog" es el resultado de un proyecto que ha demandado años de investigación e inversión, para dar origen a un producto de calidad que incorpora los mejores ingredientes naturales, que permite el cuidado en forma integral de las mascotas., constituyéndose en uno de los alimentos preferidos de las familias chilenas para sus mascotas. Enfatizan, que en la necesidad de satisfacer con excelencia los requerimientos de sus consumidores, a través de su esfuerzo, tiempo, recursos económicos y humanos han consolidado la marca "Power Dog" en el mercado nacional, para lo cual han registrado esta marca, ante la autoridad competente, en el año mil novecientos noventa y nueve. Señalan, además, , que con el propósito de expandir sus negocios y contar con una comunicación más fluida y directa con sus clientes, proveedores y usuarios en general , poseen un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, el cual es idéntico a la marca comercial con la cual son distinguidos y reconocidos sus productos. Señalan que, de la sola comparación de su signo distintivo con el nombre de dominio en conflicto se pueden evidenciar semejanzas determinantes, lo que impide una coexistencia pacífica en el mercado, ya que son idénticos, sin que el dominio pedido posea elementos accesorios que permitan diferenciarlo de su marca. Expresan que "POWERDOG", evoca directamente a la idea de una mascota, lo que provocará que sea asociado por los consumidores a los alimentos para canes que ellos producen y comercializan. Y en consecuencia, cualquier consumidor desprevenido, podría ingresar al dominio disputado pensando que se trata de alimentos para mascotas y adquirir por error y confusión bebidas energéticas, e incluso administrarlas a sus mascotas, vulnerando con ello la salud animal. Desatacan que, en el evento improbable de que el dominio en disputa se conceda a don Roberto Elson Contreras Morales, este se utilizaría para la promoción de bebidas energéticas para humanos, mientras que la marca "Power Dog" es una marca registrada que distingue productos veterinarios y que en tal sentido, se debe tener un especial cuidado, pues cualquier error en su identificación puede provocar serios daños en la salud de la población. Y que dicho riesgo aumenta, ya que ambos productos se comercializan en los mismos canales de venta, a saber, supermercados.
Mencionan sus derechos marcarios como sigue: Registro Nº 861.017, "POWER DOG", denominativa, productos, clase 31.

Señalan, además, los criterios aplicables para conflictos de asignación de nombres de dominio, a saber: A) Criterio de la Creación Intelectual del Signo Pedido: pues son los creadores del signo "POWER DOG", el cual han registrado como marca comercial en Chile; B) Criterio de la Existencia de Marcas Comerciales Previas: pues son quienes tienen la exclusividad del registro de las marcas comerciales con el término "POWER DOG", lo que no sucede en el caso del primer solicitante; C) Criterio de la buena fe: pues lo único que pretenden es una leal y efectiva protección a sus intereses.
Concluyen señalando que la asignación del nombre de dominio "poweredog.cl" a don Roberto Elson Contreras Morales, constituiría una causal de confusión y error en el público consumidor, lo cual contraviene la normativa vigente, reconocida en la Reglamentación de NIC Chile.
En el Derecho citan las normas contenidas en el artículo 15 inciso 1º del Reglamento de NIC Chile.
Como fundamento de su argumentación acompañan: Copia simple de Certificado de Registro Nº 534.953, "POWER DOG", denominativa, producto, clase 31, emitido por el Departamento de Propiedad Industrial, con fecha veintitrés de mayo de dos mil ocho; Impresión obtenida de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro Nº 861.017, "POWER DOG", denominativa, producto, clase 31, registrado con fecha veintitrés de febrero de dos mil nueve; Impresión de dos páginas en donde aparecen tres fotografías de publicidad en autopistas en donde destaca la expresión "POWER DOG", sin constar fecha; impresión de fotografía en donde aparecen productos "POWER DOG"; Impresión de Factura Electrónica Nº 114698, emitida por los señores AACA Carlos Aguirre G. & Cía. Ltda., a los señores Power Food S.P.A., con fecha trece de julio de dos mil doce; Impresión de Factura Electrónica Nº 109883, emitida por los señores AACA Carlos Aguirre G. & Cía. Ltda., a los señores Power Food S.P.A., con fecha once de enero de dos mil doce; Impresión de Factura Electrónica Nº 108999, emitida por los señores AACA Carlos Aguirre G. & Cía. Ltda., a los señores Power Food S.P.A., con fecha doce de enero de dos mil doce; Impresión de Factura Electrónica Nº 109900, emitida por los señores AACA Carlos Aguirre G. & Cía. Ltda., a los señores Power Food S.P.A., con fecha doce de enero de dos mil doce; Copia simple de Resolución Nº 8179 del SAG Ministerio de Agricultura, de fecha quince de diciembre de dos mil once; Copia Simple de Solicitud de renovación Nº 853.034, y estado administrativo de la marca "POWER DOG", denominativa, productos, clase 31, de fecha veintisiete de enero de dos mil nueve; Copia simple de Solicitud de Anotación de Transferencia Total de Marca Nº 150358, "POWER DOG", denominativa, productos, clase 31, de fecha treinta de julio de dos mi ocho; Impresión obtenida desde la página web de Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl , resultado de búsqueda del Estado administrativo del Registro Nº 534.953, "POWER DOG", denominativa, productos, clase 31, en donde consta la anotación de fecha treinta de julio de dos mil ocho a favor de Publicidad en Ruta Comunicaciones y Difusión S.A., y Bolsa de material plástico, correspondiente al envase de 20 Kg., de alimento para perros marca "POWER DOG".

Que evacuando el traslado conferido don Roberto Elson Contreras Morales estima necesario tener presente que si bien los señores Publicidad en Ruta Comunicaciones y Difusión S.A., son una compañía de trayectoria y con prestigio en su rubro, debe enfatizar que ésta es conocida por el público en general al ser una sociedad orientada a la comercialización de alimentos para perros, en clase 31, siendo su intención de protección clara, mientras que él ofrece un producto de bebida energética. Por lo tanto, resulta totalmente ilógico que el público se confunda respecto al origen de la expresión "powerdog.cl", toda vez que alguien que busca comprar comida para su perro no puede por confusión terminar adquiriendo una bebida

energética, por ejemplo. Hace notar que en ambos casos los públicos objetivos son distintos, al ser distintas las necesidades que los mueven a adquirir un determinado producto, por lo que estaría probado, que su adquisición del dominio en disputa no dañaría la imagen de los señores Publicidad en Ruta Comunicaciones y Difusión S.A, ni tampoco atraería público consumidor a su empresa, Hace presente, además, son tantas las diferencias entre ambas empresas que por ejemplo sus logos distintivos son sustancialmente distintos, ya que sus diferencias van desde los colores utilizados, el tipo de letra y la forma. E incluso su logo posee un perro con una bomba en la mano, por lo cual es posible concluir que existe una diferencia gráfica importante entre ambas expresiones. Destaca que al consultar el registro histórico que ha tenido el dominio "powerdog.cl" en NIC Chile, es posible advertir que los señores Publicidad en Ruta Comunicaciones y Difusión S.A., nunca solicitaron, ni fueron propietarios del dominio en cuestión, lo que demuestra el poco interés que significa para dicha empresa la expresión en conflicto como nombre de dominio. Que además, según el mismo registro, se evidencia que "powerdog.cl" tuvo como titular desde el año dos mil siete a don Miguel Ángel Vargas Pávez, quien no tiene relación alguna con los señores Publicidad en Ruta Comunicaciones y Difusión S.A. Hace presente que éstos solicitaron con fecha uno de junio de 2012, el dominio "power-dog.cl", esto es con posterioridad a esta solicitud, y que dicha página no contiene ningún tipo de información respecto al producto que se pretende ofrecer. Refiere que en ningún caso ha querido aprovecharse del prestigio de los señores Publicidad en Ruta Comunicaciones y Difusión S.A., y que tan sólo se ha amparado en sus legítimas pretensiones por dar a conocer un producto que no guarda ninguna relación con éstos, señala que sería diferente si ambas empresas tuviesen giros iguales, en que sí se justificaría argumentar confusión, pero en este caso es imposible el error en los consumidores, al tratarse de productos totalmente distintos. Y que en consecuencia y dado el principio de especialidad de las marcas comerciales los señores Publicidad en Ruta Comunicaciones y Difusión S.A. no pueden pretender detentar un derecho exclusivo y excluyente sobre la expresión "powerdog".

Que, por su parte, los señores Publicidad en Ruta Comunicaciones y Difusión S.A., evacuan el traslado conferido, señalando respecto de las aseveraciones de su contraparte, que de ellas se desprende que el dominio POWERDOG.CL**,** se ha solicitado para dar a conocer una nueva bebida energética. Hacen presente que se debe tener especial atención a lo siguiente, pues en primer término don Roberto Elson Contreras Morales expone como argumento la igualdad de condiciones que "existiría" entre las partes de este conflicto., de lo cual discrepan ya que al ser titulares del Registro de la marca "POWER DOG" en el INAPI, poseen un derecho de propiedad válidamente adquirido, a diferencia del señor Contreras, quien insiste en la utilización de una expresión de la cual no es titular. Y que si bien, actualmente, ha solicitado dicha expresión como marca comercial, cabe destacar que anteriormente también se había intentado, sin embargo no se prosiguió en ese proceso bajo la solicitud Nº 1.008.971, lo cual nos hace dudar de la seriedad de sus peticiones. Señalan que lo anterior se ve reforzado en atención a lo expuesto en la cláusula QUINTA del contrato que el señor Contreras acompaña a estos autos, suscrito con la sociedad Inversiones Ferreira y compañía Limitada y por RCF Ltda. Representada por el seños Contreras. Hacen notar que de los argumentos expuestos y de la prueba acompañada, solo se puede establecer la existencia de un proyecto comercial, es decir, no existe ningún antecedente que permita sustentar la legitimidad para la asignación del nombre de dominio en disputa, ya que ésta sólo se limita a mencionar que el dominio en disputas se utilizará para publicitar una bebida energética que eventualmente sería comercializada en el país. En efecto, don Roberto Elson Contreras Morales no acredita el uso real y efectivo del dominio en disputa en la promoción y difusión de una bebida energética. A mayor abundamiento, difícilmente podrá utilizar el dominio en disputa con esos fines, en

atención a que dicha bebida aún no cuenta con las autorizaciones necesarias para su comercialización y consumo por las personas en Chile. Que además, objetan documentos acompañados por don Roberto Elson Contreras Morales, a saber: Objetan el documento signado con el número 17, es decir, Copia autorizada ante el Notario Titular de la décimo segunda Notaría de Santiago de Contrato de Distribución de Producto, suscrito entre Roberto Contreras Morales e Inversiones Ferreira y Sepúlveda Compañía Limitada, con fecha trece de noviembre de dos mil doce, por cuanto se trataría de un instrumento privado que emana de la misma parte que lo presenta, y que aún cuando se le reconociera valor, dicho documento simplemente da cuenta de la distribución que otorga Inversiones Ferreira y Compañía Ltda., a favor de RFC Ltda. (Licencia que por lo demás es de carácter no exclusivo), de modo que no tiene ninguna relación o incidencia en lo discutido en autos; más aún en su clausula quinta, se señala expresamente que: "La propiedad industrial de Powerdog Energy, no le corresponderá al distribuidor", lo que, a su juicio, cuestiona las solicitudes efectuadas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, respecto de la marca "Powerdog", por el señor Contreras; Que además, dicho documento, señala en su cláusula décimo primera una duración del contrato de noventa días, periodo que sería extremadamente breve para la ejecución de un negocio real y serio; Finalmente , este documento sólo acredita que fue firmado con fecha trece de noviembre de dos mil doce, es decir, el mismo día de presentación de los argumentos de mejor derecho. Y que se debe considerar que fue firmado por el señor Contreras, quien comparece en representación de la sociedad RCF Ltda., sin la debida personería. Que conjuntamente, se debe tener presente que las firmas de los señores Ferreira y Contreras, a que fueron autorizadas por el señor notario en calidad de personas naturales y no en la representación invocada. Destacan también que llama la atención que las partes no se encuentren individualizadas en los términos exigidos por la Ley, ya que no se señala ningún domicilio, y se omite el giro de las sociedades. Que por lo anteriormente expuesto presumen fundadamente que es una ficción realizada por el señor Contreras. Objetan también los documentos signados con los números 11 a 18, y 20 a 22, a saber: Invoice Nº EX/111-2ª, emitida por los señores Soft Beverage Marketing SDN BHD, Malasia, a Inversiones Ferreira y Compañía Limitada, con fecha tres de septiembre de dos mil doce, en donde se alude al producto denominado "Powerdog"; Copia de Certificado N° 192820 del Ministry Of Healt Malaysia, "PowerDog Energy", sin constar fecha; Copia de certificado de análisis de bebida energética emitido por Soft Beverage Marketing SDN BHD, sin constar fecha; Copia de Solicitud de Resolución Genérica de los señores Inversiones Ferreira & Cía., presentada ante Seremi de Salud Región Metropolitana, con fecha veinte de junio de dos mil doce; Copia de documento denominado "Ficha Técnica de Producto Power Dog Energy", emitido por Soft Beverage Marketing SDN BHD, Malasia, sin constar fecha; Copia de documento denominado: "Códigos de barra para PowerDog Energy", sin constar emisor ni fecha; Copia autorizada ante el Notario Titular de la décimo segunda Notaría de Santiago de Contrato de Distribución de Producto, suscrito entre Roberto Contreras Morales e Inversiones Ferreira y Sepúlveda Compañía Limitada, con fecha trece de noviembre de dos mil doce; Impresión de una página obtenida desde http://www.powerdog.cl, sin constar fecha; Tarjeta de presentación de don Roberto Contreras, en donde destaca expresión "powerdog"; Tarjeta de presentación de don Carlos Ferreira, distribución, en donde destaca expresión "powerdog"; Tarjeta de presentación de doña Carmen Mendoza, marketing, en donde destaca expresión "powerdog" y Afiche publicitario "Power Dog Energy Drink – Energía 24 hrs", por tratarse de documentos privados, respecto de los cuales no constan ni su integridad ni su veracidad. Finalmente hacen presente que dichos documentos sólo dan cuenta de que el señor Contreras no posee ningún antecedente serio y creíble del proyecto a que se refiere en su escrito de fecha trece de noviembre de dos mil doce.

Que en el período probatorio don Roberto Elson Contreras Morales reitera, en parte de prueba todos y cada uno de los documentos acompañados durante la sustanciación del proceso.

Que por su parte en el periodo probatorio los señores Publicidad en Ruta Comunicaciones y Difusión S.A., acompañan el siguiente documento: Contrato de Comodato de Marca Comercial, entre Publicidad en Ruta Comunicación y Difusión S.A. y Power Food SPA., suscrito ante el Notario Suplente de la Vigésimo Segunda Notaría de Santiago, don Ulises Aburto Spitzer, con fecha dieciséis de enero de dos mil doce, en el cual se acredita la relación existente entre titular de la marca "POWERDOG" y la sociedad que importa, distribuye y comercializa los productos bajos la marca en comento. Y reiteran, en parte de prueba todos y cada uno de los documentos acompañados durante la sustanciación del proceso.

CONSIDERANDO:

1.- Que previamente y en cuanto a las objeciones planteadas corresponde rechazar éstas toda vez que no están fundadas en una causal legal, sin perjuicio del valor probatorio que en definitiva les otorgue en definitiva este Tribunal;
2.- Que consta en autos que don Roberto Contreras Morales tiene la calidad de primer solicitante del dominio en cuestión en estos autos, puesto que presentó su solicitud, en forma previa a los señores Publicidad en Ruta Comunicaciones y Difusión S.A.;
3.- Que de acuerdo a Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, 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 nombres del dominio, 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 de 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 mala fe del solicitante previo;
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 solicitadas 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 solicitante posterior acredita un derecho o uso previo al de la solicitud prioritaria;

8.- Que respecto a las normas relativas al abuso de publicidad - las que habiendo sido derogadas, esta referencia debe ser entendida como hecha a la ley que le sucede la Nº 19.733, sobre "Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo", los principios de competencia leal y ética mercantil, este Tribunal deduce que no existe infracción por ninguna de las partes en conflicto, toda vez que no se ha acreditado un hecho material que configure dicha infracción;

9.- Que para determinar si existe infracción a derechos válidamente adquiridos, atendida la naturaleza de la materia en conflicto, se hace necesario determinar, el interés de las partes respecto del dominio en cuestión;

10.- Que respecto del interés del primer solicitante, de los antecedentes acompañados, consta que con fecha 13 de noviembre del año 2012, suscribió, en calidad de "Distribuidor" un contrato de distribución de productos consistentes en bebidas analcohólicas carbonatadas marca "powerdogenergy", con la empresa Inversiones Ferreira Compañía Limitada, en calidad de "Productor", quien realiza importaciones de productos de esta marca desde septiembre del año 2012, que además, en la cláusula quinta del mismo contrato las partes declaran: "La propiedad industrial como marcas, nombres y enseñas comerciales patentes de invención y cualquier otra propiedad industrial son del Productor y así lo reconoce el Distribuidor y su utilización por parte de este último será únicamente para cumplir con el objeto de este contrato";

11.- Que con fecha 24 de octubre del año 2012, el primer solicitante presentó ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, a título personal, la solicitud de marca mixta, "powerdog", para distinguir bebidas sin alcohol, de la clase 32;

12.- Que con los antecedentes mencionados en el numerando 9ª, está demostrado en autos que, el primer solicitante ha usado con posterioridad a la presentación de su solicitud de dominio, en sus relaciones con terceros y con organismos públicos, la expresión "powerdogenergy", para distinguir sus productos;

13.- Que respecto del interés del segundo solicitante, de los antecedentes acompañados, no objetados, consta que tiene registrada la marca "powerdog", en Chile para distinguir todo tipo de alimentos para animales, peces y aves de cualquier especie, con exclusión de variedades vegetales, clase 31, del Clasificador Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, que dicho registro data del año 1999, pues lo adquirió de su antecesor Power Chile S.A. en el año 2008; Que dichos productos son importados a Chile por la empresa Power Food S.P.A., desde enero del año 2012, con quien el segundo solicitante ha celebrado un contrato de comodato sobre la misma, en enero del mismo año; Que realiza amplia publicidad a la marca y a los productos que con ella distingue, de lo que se deduce que es ampliamente conocida en el mercado en su rubro;

14.- Que el sistema de nombres del dominios y, en particular, el sistema de resolución de conflictos establecido, por su naturaleza, no sólo tienen por finalidad dirimir cuestiones que se susciten entre privados y titulares de los dominios, si no que excede este ámbito, puesto que también tiene por finalidad permitir que los dominios cumplan con su función social, cuál es, la de informar claramente a los usuarios de la red, la procedencia y naturaleza de los servicios o actividades que se prestan con los mismos dominios;

15.- Que el conflicto de autos se refiere a lo dispuesto en el artículo 10 de la Reglamentación pertinente y no es un conflicto de revocación;

16.- Que, en consecuencia, de acuerdo a las normas de prudencia y equidad, este sentenciador, basado en los antecedentes ya citados, estima que de asignarse el dominio al primer solicitante, dado el conocimiento que existe en el mercado de la marca y denominación "powerdog", en relación al segundo solicitante, sumado al hecho que ambos dominios serán usados en el rubro alimenticio, destinado a animales en un caso y a las

personas en el otro, de otorgarse el dominio en cuestión en autos al primer solicitante se afectaría la clara función de información a los usuarios de la red;

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 "powerdog", al segundo solicitante señores Publicidad en Ruta Comunicaciones y Difusión S.A.;
2.- Elimínese la solicitud de don Roberto Contreras Morales.
3.- Que existiendo motivo plausible para litigar cada parte pagará sus costas

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 los Testigos, doña Daniela Zamorano Montenegro y don Héctor Bertolotto Villouta 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

Héctor Bertolotto V.
Testigo