

Gabriela Paiva Hantke
TRIBUNAL ARBITRAL
Mardoqueo Fernández 128, Of.: 1001,
Providencia
E-mail: gabriela@paiva.cl

Sentencia.

darkdog.cl

En Santiago a 27 de Mayo de 2014, Gabriela Paiva Hantke, juez árbitro arbitrador, designada para resolver la disputa de revocación del dominio darkdog.cl vengo en dictar la presente sentencia con el fin de poner término al juicio arbitral que en mi carácter de árbitro arbitrador, en virtud de la Reglamentación de NIC Chile, he asumido.

Son parte en autos el titular del nombre de dominio LEOPOLDO EMILIO DOMINICHETTI NARDECCHIA, domiciliado en Cerro Pintor 1451, Las Condes, Santiago; y por la otra, la demandante de revocación Marsabullok, Lda. (JORGE GARAY PEREZ), domiciliado Av. Vitacura 2939, piso 8, Las Condes, Santiago.

VISTOS LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES:

1. Con fecha 15 de Enero de 2013, se recibió en mi oficina Oficio N° 17554, materia solicita arbitraje dominio darkdog.cl en el cual se me propuso como Juez Arbitro Arbitrador del conflicto ya referido 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.
2. Que con fecha 17 de Enero de 2013 mediante carta certificada de acuerdo a la Reglamentación de NIC Chile este árbitro arbitrador declaró aceptar el cargo y notificó a las partes en conflicto por medio de carta certificada y las citó para una audiencia de conciliación y/o fijación de normas del procedimiento para el día 29 de Enero de 2013, a las 10:00 horas, lo cual consta en autos.
3. Que con fecha 29 de Enero de 2013, siendo las 10:15 horas se llevó a efecto comparendo decretado en autos, con la asistencia de la parte de Marsabullok, Lda. (JORGE GARAY PEREZ), quienes confieren poder a Jorge Garay Perez, Abogado; y con la asistencia de la parte de LEOPOLDO EMILIO DOMINICHETTI NARDECCHIA, quien confiere poder a Claudia Carvallo Carrasco; y en presencia de Doña Gabriela Paiva Hantke, juez árbitro arbitrador con el objeto de explorar la posibilidad de una conciliación que ponga término al presente juicio arbitral y/o de fijar las reglas del procedimiento de acuerdo a la Reglamentación NIC. Llamadas las partes a conciliación no se produce acuerdo, por lo que procede fijar las normas del procedimiento.
4. Que con fecha 19 de Marzo de 2013 y dentro del plazo de 15 días hábiles desde el 1 de Marzo de 2013, se presentó demanda de revocación de dominio de parte de Marsabullok, Lda. (JORGE GARAY PEREZ). Que con fecha 26 de Marzo de 2013, a dicha presentación se resuelve: se tiene por presentados argumentos de revocación, al otrosí por acompañados documentos con citación, en formato papel y CD. A partir de la notificación de esta resolución se da traslado por 15 días hábiles a la parte demandada por revocación para presentar su contestación de demanda.
5. Que con fecha 17 de Abril de 2013 y dentro del plazo de 15 días, se presentó contestación de demanda de revocación de la parte de LEOPOLDO EMILIO DOMINICHETTI NARDECCHIA. Que con fecha 18 de Abril de 2013, a dicha presentación se resuelve: se tiene por presentados argumentos de revocación, al otrosí por acompañados documentos con citación, en formato papel y CD. A partir de la notificación de esta resolución se recibe la causa a prueba por el término de 10 días hábiles.
6. Que con fecha 19 de Abril de 2013, se resuelve que en resolución notificada con fecha 18 de Abril de 2013, se individualizó erróneamente a una de las partes, de oficio se corrige resolución.

7. Que con fecha 22 de Abril de 2013, se presentó escrito solicitando prueba testimonial y propone lista de testigos por parte de LEOPOLDO EMILIO DOMINICHETTI NARDECCHIA.
8. Que con fecha 24 de Abril de 2013, se presentó escrito se tenga presente y se tenga por rendida la prueba en la forma que indica por parte de Marsabullok, Lda. (JORGE GARAY PEREZ).
9. Que con fecha 03 de Mayo de 2013, se presentó escrito de Acompaña documentos por parte de LEOPOLDO EMILIO DOMINICHETTI NARDECCHIA. Con fecha 13 de Mayo de 2013, se resuelve a escrito Acompaña documentos por don Edwin Shultz Yuraszeck, en representación de su parte por el dominio DARKDOG.CL: se tiene por acompañados con citación, dentro del probatorio 10 documentos, consistentes entre otros en contratos y reportajes gráficos. A escrito solicita prueba testimonial y propone testigos de fecha 22 de Abril de 2013, se resolverá.
10. Que con fecha 18 de Junio de 2013, a la solicitud de prueba testimonial de Leopoldo Dominichetti Nardecchia, se resuelve: a lugar a la petición de la parte que solicita la prueba testimonial. Se designa por el árbitro como asistente para la toma de dicha diligencia a doña Constanza Villalobos, egresada de derecho. Se fijan los gastos por esta gestión que deberán ser pagados al árbitro por la parte que solicita la gestión. Se fija como punto de prueba cual es el mejor derecho en la inscripción del nombre de dominio que fue solicitado por las partes darkdog.cl, con el fin de conceder o no su revocación.
11. Que con fecha 25 de Junio de 2013 se presentó escrito Acompaña Consignación y Solicita lo que indica por parte de LEOPOLDO EMILIO DOMINICHETTI NARDECCHIA. Con fecha 28 de Junio de 2013, se resuelve se tiene por recibida consignación para gastos de gestión de toma de prueba testimonial. A la solicitud que indica, estése al punto dos de esta resolución. Se otorga un plazo de tres días hábiles para la presentación de lista de testigos y recibida esta se fijará día y hora para la audiencia de prueba.
12. Que con fecha 02 de Julio de 2013, se presentó escrito Reitera lista de testigos por parte de LEOPOLDO EMILIO DOMINICHETTI NARDECCHIA. Con fecha 04 de Julio de 2013, se resuelve que se recibió dentro del plazo escrito reitera lista de testigos: se tiene por presentada lista de testigos. Se cita a la audiencia de prueba para el día Jueves 25 de Julio de 2013 a las 11:30 horas.
13. Que con fecha 11 de Julio de 2013, se resuelve que con fecha 4 de Julio del presente se citó a las partes a audiencia de prueba para el día 25 de julio a las 11:30 hrs. y por imposibilidad de los testigos, es necesario cambiar la fecha de audiencia, a lo cual; se resuelve: se cita a una nueva audiencia de prueba para el día Martes 06 de Agosto de 2013 a las 11:30 hrs.
14. Que con fecha 25 de Julio de 2013, se resuelve que con fecha 11 de Julio del presente, se citó a las partes a audiencia de prueba para el día 06 de agosto a las 11:30 hrs. y por imposibilidad del juez árbitro, es necesario cambiar la fecha de audiencia, a lo cual; se resuelve: se cita a una nueva audiencia de prueba para el día Jueves 08 de Agosto de 2013 a las 11:30 hrs.
15. Que con fecha 06 de Agosto de 2013, por vía de correo electrónico la juez árbitro notificó que "Visto que hoy 06 de Agosto se ha recibido petición de prórroga de audiencia testimonial decretada para el 8 de Agosto, se accede a lo solicitado y se fija como fecha para la prueba el día Lunes 12 de Agosto a las 12 horas en las oficinas del árbitro. Que por parte de Marsabullok se recibió mail, solicitando postergar audiencia de rendición de prueba para la siguiente semana".
16. Que con fecha 08 de Agosto de 2013, se recibió mail por parte de L. Dominichetti señalando que era imposible declarar el 12 del mes en curso y propone desde ya como nuevas fechas para la diligencia los días 02 o 09 de Septiembre, a lo cual se resuelve: A lugar a lo solicitado y en consideración a lo expuesto se pospone la audiencia de prueba y se fijan como opciones para rendir prueba 1.- el día Lunes 02 de Septiembre a partir de las 12:00 horas, 2.- el día 09 de Septiembre a las 12:00 horas. Esto a elección de la parte que presenta los testigos, y se pone este horario para que los testigos puedan juntar su hora de colación eventualmente para no tener que faltar a su trabajo, sin perjuicio de lo cual como árbitro ofrezco certificar el hecho de su declaración en juicio.

17. Que con fecha 09 de Septiembre de 2013, siendo las 12:15 horas se llevó a efecto Audiencia de Rendición de Prueba de Testigos en presencia de doña Gabriela Paiva Hantke, juez árbitro arbitrador, don Edwin Schultz, abogado por Leopoldo Dominichetti Nardecchia, y don Ignacio Marín y Maximiliano Silva abogados por Marsabullok, Lda.
18. Que con fecha 09 de Septiembre de 2013, se presentó escrito acompaña documentos por parte de Marsabullok, Lda. (JORGE GARYA PEREZ).
19. Que con fecha 23 de Septiembre de 2013, se presentó escrito de observaciones a la prueba rendida, por parte de Marsabullok, Lda. (JORGE GARAY PEREZ), en él se indica que específicamente respecto de la declaración testimonial prestada por Colette Renee Francoise Zarhi Melo, se evidencia su inhabilidad para declarar, pues a su respecto se verifican evidentemente los hechos constitutivos de la causal contemplada en el numeral 6 del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, pues su interés pecuniario directo en las resultas del juicio se evidencia con la demanda que convenientemente “olvido”, y que fue debidamente acompañada. Ella es un testigo interesado en el juicio, y por ello su deposición carece de la imparcialidad necesaria para que Ud. la pueda considerar, por lo que solicitamos la tacha sea acogida, con expresa condena en costas.
- Cabe tener presente que los antecedentes y los registros marcarios y nombres de dominios antes citados, acreditan fehacientemente que ha sido mi mandante quien ha creado, conferido fama, valor, notoriedad y distintividad al signo “DARK DOG”, siendo evidente que el Sr. Dominichetti, de rechazarse la demanda de autos y se mantenga la actual asignación del dominio en disputa, aprovechara ilegítimamente esa fama y notoriedad adquirida luego de años de esfuerzos y trabajo, en circunstancias de que no existe un verdadero y legítimo derecho por parte del demandado para ser asignatario de este dominio.
- Cabe hacer presente lo perjudicial que podría ser para los legítimos intereses comerciales de nuestra representada el hecho de que el actual asignatario del nombre de dominio en cuestión se mantuviera, teniendo en consideración el mal uso que éste le ha dado, tal como oportunamente se acreditó en autos, esto es, redireccionando su uso a una página web distinta, destinada a promocionar sus propios productos y que no son ni más ni menos que productos directamente competidores, como es otra bebida energética de nombre Shot & Go.
- En cuanto a la declaración de Luis Miguel Carmona, el testigo refiere que el señor Dominichetti debe quedarse con el dominio porque se ha encargado de darle valor, y ha trabajado la marca desde 2003. Repreguntado el señor Luis Miguel Carmona si tiene alguna noción de quien es el dueño de la marca Dark Dog, respondió: “no sé a ciencia cierta quien es el dueño de la marca Dark Dog, pero si reconozco a Wunther (sic) Ballwebber como cara de la marca para el mercado chileno”.
- Basta una simple revisión de los poderes acompañados por mi representada en autos, para observar que la persona que representa a Marsabullok Lda, demandante en autos, es el mismo señor Ballwebber.
20. Que la parte de Marsabullok formuló tachas y solicitó un término para la prueba de tachas, a lo cual se resuelve que de acuerdo al artículo 376 del Código de Procedimiento Civil, sin perjuicio del valor y de la decisión del tribunal arbitral al respecto, se recibirá las tachas a prueba, la que deberá rendirse dentro del plazo de 10 días hábiles por parte de quien las alega Marsabullok LDA. Siendo la tacha invocada del artículo 358 numeral 6 del Código de Procedimiento Civil “Los que a juicio del Tribunal carezcan de la imparcialidad necesaria para declarar por tener en el pleito interés directo o indirecto”. La prueba de esta tacha debe realizarse por medio de documentos escritos que demuestren la tacha y no se admitirán nuevos testigos como prueba. Se tuvo por formuladas observaciones a la prueba rendida por parte de Marsabullok Lda.
- Se provee escrito de Marsabullok, LDA, el cual por un error involuntario al estar junto a otro escrito de la misma parte no se proveyó. A presentación de Marsabullok LDA, se resuelve: En lo Principal: Por acompañado documento que acreditaría tachas, consistentes en copia de Demanda por Acciones de Competencia Desleal, ROL N° C-9825-2013 de fecha 25 de julio de 2013, interpuesta por Marsabullok Lda. (JORGE GARAY PEREZ) contra Colette Renee Francoise Zarhi Melo, Rodrigo Grosvenor Vargas García y Leopoldo Emilio Dominichetti Nardecchia con citación de la contraria. En el Otrosí: Téngase presente.
21. Que en relación a la prueba de las tachas, dentro de tercero día no se objetó ni observó por la contraparte documentos acompañados para probar las tachas.

22. Que con fecha 06 de Noviembre de 2013, se presentó escrito por parte de Marsabullok, Lda. (JORGE GARAY PEREZ) y se resuelve: A presentación de Marsabullok, Ltda. (JORGE GARAY PEREZ): En lo Principal: téngase presente y al Otrosí téngase presente.
23. Que con fecha 18 de Noviembre de 2013, se presentó escrito por parte de Marsabullok, Lda. (JORGE GARAY PEREZ) al cual se resuelve: téngase presente. Se cita a las partes a oír Sentencia.
24. Que con fecha 17 de Diciembre de 2013, se resuelve: I.- Se deja sin efecto de oficio resolución que cita a oír sentencia de fecha 19 de noviembre de 2013 en mérito de lo que a continuación se expresa. II.- Que en mérito de los antecedentes de autos se estima necesario ampliar los puntos de prueba y se fija como puntos de pruebas adicionales los siguientes:
- 1.- Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o servicio sobre la que tiene derecho el reclamante o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido.
 - 2.- Que el asignatario del nombre de dominio NO TENGA derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio, y,
 - 3.- Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe.
- Se fija un término probatorio de 10 días hábiles de lunes a viernes a contar de la notificación de la presente resolución para que las partes acompañen nuevas pruebas sobre estos puntos o bien hagan presente como las pruebas presentadas abarcan estos puntos. En cuanto a la prueba testimonial por haber sido ya rendida no se estima necesario ampliarla, sin embargo de ser requerida por alguna de las partes se fija desde ya como día y hora para esta diligencia el día 20 de diciembre a las 12 horas o alternativamente el día 27 de Diciembre a las 12 horas.
25. Que con fecha 02 de Enero de 2014, se presentó escrito por parte de L. Dominichetti acompañando tres latas de bebida energética Dark Dog y la boleta que da cuenta de la compra de las mismas, con fecha 3 de diciembre de 2013, advierte que en dos de las tres latas aparece que el importador y distribuidor de las mismas en Chile es RVG y en la tercera, ello aparece cubierto con un sticker que indica que aquel es en realidad Valdivieso S.A. Este antecedente sirve para acreditar de manera incontrarrestable la efectividad de lo sostenido por nosotros, en el sentido que RVG pagó a la contraparte por determinada mercadería que esta última nunca le despacho.
26. Que con fecha 02 de Enero de 2014, en relación a los nuevos puntos de prueba se presentó escrito por parte de Marsabullok, Lda. (JORGE GARAY PEREZ) que indica que la bebida energética de nombre Dark Dog es distribuida por mi representada Marsabullok Lda. teniendo a su haber distintos registros marcarios. Marsabullok Lda. es titular de los registros marcarios N° 954.730 marca Dark Dog, clase 32, y en el registro marcario B° 805.435 marca Dark Dog clases 03, 05, 25, 29, 30 y 33 a nombre de Svetcom Trading Limited.
- Es evidente que el nombre de dominio se utiliza de mala fe, lo que se evidencia con el hecho que la página www.darkdog.cl fue redireccionada por el asignatario del nombre de dominio Leopoldo Dominichetti a la página web de otra bebida energética Shot & Go, es decir a la competencia, lo que fue acreditado con los atestados notariales debidamente acompañados.
27. Que con fecha 06 de Enero de 2014, se resuelve: 1.- Que se certifica que en los días 20 y 27 de diciembre de 2013 a las 12 horas, no se presentó ninguna de las partes ni testigos por lo cual no hubo prueba testimonial adicional. 2.- A presentación de la parte de Leopoldo Dominichetti, se resuelve téngase por acompañados antecedentes y por acompañadas 3 latas del producto Dark Dog indicado en escrito. 3.- A presentación de Marsabullok, se resuelve téngase presente.
28. Que con fecha 09 de Enero de 2014, se presentó escrito por parte de Marsabullok, Lda. (JORGE GARAY PEREZ) que señala que la contraria acompaña 3 latas de Dark Dog, a fin de evidenciar supuestos problemas contractuales entre la sociedad RVG y mi representada. No puede el señor L. Dominichetti trasladar la discusión de estos autos arbitrales, que versan única y exclusivamente sobre los derechos e intereses legítimos sobre el dominio darkdog.cl a supuestos incumplimientos contractuales de mi representada o de sociedades relacionadas con ella y que

pueden o no ser parte en este juicio, con un tercero que tampoco es parte en estos autos, como es el caso de RVG.

29. Que con fecha 13 de Enero de 2014, se resuelve: 1.- A presentación de Marsabullok, Lda. (JORGE GARAY PEREZ) a lo principal; téngase presente; otrosí: como se pide y se complementará resolución teniendo por acompañadas con citación 3 latas del producto Dark Dog en las que aparecen los textos escaneados que se adjuntan a esta resolución, texto que en síntesis señalan lo siguiente: en dos de las tres latas aparece que la Importadora Comercializadora RVG Limitada, y en una lata se indica que quien importa es Valdivieso S.A.
30. Que con fecha 16 de Enero de 2014, se presentó escrito por parte de Marsabullok, Lda (JORGE GARAY PEREZ) que reitera lo dicho sobre la improcedencia de discutir en este juicio que versa sobre nombre de dominio los problemas contractuales entre las partes o terceros.
31. Que con fecha 27 de Enero de 2014, se presentó escrito por parte de L. Dominichetti solicita se tenga a bien disponer la devolución a esta parte del documento acompañado bajo el numeral 4 "álbum fotográfico que contiene set de innumerables publicidades y promociones efectuadas por esta parte en su calidad de distribuidor en Chile de la bebida energética Dark Dog".
32. Que con fecha 26 de Marzo de 2014, el árbitro indica que revisado el expediente las partes citan la existencia de un recurso de protección presentado ante la Itma. Corte de Apelaciones de Santiago, cuyo fallo habría sido confirmado por la Excma. Corte Suprema de Justicia, recurso que versa sobre el dominio en disputa y el cual no consta en autos ni tampoco los respectivos fallos sobre tal recurso, por lo tanto el árbitro resuelve y decreta la siguiente medida para mejor resolver: 1.- Que la parte que presentó dicho Recurso de Protección Rol Ingreso de Corte N° 35780-2012 acompañe copia de dicha presentación. 2.- Que la parte que se defendió en dicho Recurso acompañe copia de su defensa. 3.- Que el Primer Solicitante acompañe copia de la sentencia de la Corte de Apelaciones. 4.- Que el Segundo Solicitante acompañe copia de la sentencia de la Corte Suprema. Todo lo anterior en un plazo de cinco días hábiles de lunes a viernes a contar de la notificación de esta resolución.
33. Que con fecha 01 de Abril de 2014, la parte de Marsabullok, Lda. (JORGE GARAY PEREZ) acompaña lo solicitado como medida para mejor resolver: 1-Copia del recurso de protección deducido por esta parte con fecha 16 de octubre de 2012, caratulado "Marsabullok Ltda / Leopoldo Dominichetti Nardecchia y Otros", Rol Ingreso de Corte N° 35.780.2012, ante la Itma. Corte de Apelaciones de Santiago. 2-Copia de la Sentencia del recurso señalado anteriormente, emitida por la Itma. Corte de Apelaciones de Santiago con fecha 25 de enero de 2013, en causa Rol Ingreso de Corte N° 35.780-2012. 3-Copia de la sentencia del recurso señalado anteriormente emitida por la Excma. Corte Suprema con fecha 07 de marzo de 2013, bajo el Rol Ingreso de Corte N° 1194-2013. 4-Copia del informe evacuado por Leopoldo Dominichetti con fecha 27 de Noviembre de 2012, en los autos de recurso de protección Rol Ingreso de Corte N° 35.780-2012.
34. Que con fecha 02 de Abril de 2014, la parte de LEOPOLDO EMILIO DOMINICHETTI NARDECCHIA acompaña lo solicitado:-Copia de presentaciones a través de las cuales los recurridos en autos sobre Recursos de Protección Rol de Ingreso de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago N° 35.780-2012 -Fallo del mismo tribunal referido que desecha el recurso. Se resuelve: tener por acompañadas ambas presentaciones.
35. Que en definitiva el árbitro pudo tomar conocimiento del contenido del citado de recurso de protección que se interpuso por parte de Marsabullok, Lda, en el que se pide poner término al redireccionamiento, que existiría por parte del actual titular del dominio www.darkdog.cl, hacia el sitio web www.laotraenergia.com, y se ordene a los recurridos la prohibición de dirigir la página www.darkdog.cl a otras páginas diversas, o utilizar esta página para promocionar productos distintos de Dark Dog así como otras medidas que la Itma Corte le parezcan adecuadas. Que con posterioridad al recurso la parte de L. Dominichetti y otros efectúa presentación ante la Itma. Corte que ya hace bastante tiempo no se redirecciona la página al sitio indicado y que la página www.darkdog.cl aparece en blanco. Que en mérito de tales hechos el recurso de protección es rechazado por la Itma. Corte de Apelaciones y dicho rechazo es confirmado por la Excma. Corte Suprema.

36. Que con fecha 17 de Abril de 2014, se presentó escrito por parte de Marsabullok, Lda. (JORGE GARAY PEREZ), indicando que el uso que hizo el demandado L. Dominichetti de la página web <http://www.darkdog.cl> fue perjudicial para la marca Dark Dog, toda vez que durante al menos un mes, se redireccionó a los consumidores que ingresaron a una página del producto Dark Dog, al sitio <http://www.laotraenergia.com/> la que no menciona ni alude al producto Dark Dog. Por el contrario, esta última página promocionó e hizo publicidad únicamente de la bebida Shot & Go, competidora de Dark Dog. El acto ilegal quedó acreditado el día 26 de septiembre de 2012, cuando el Notario Público Titular de la 21ª Notaría de Santiago don Raúl Iván Perry Pefaur certificó que ese día a las 16:30 horas en sus oficinas ubicadas en calle Ahumada N° 312, oficina N° 236, comuna de Santiago, al proceder a ingresar desde un computador de su oficina a la página de internet <http://www.darkdog.cl> verificó directamente que luego de un breve anuncio que señalaba “Redireccionando a espere un momento..... si su navegador no soporta redireccionamiento haga click aquí” esta página web efectivamente fue redireccionada al sitio <http://laotraenergia.com>.

Al momento de informar el recurso de protección referido, el señor Leopoldo Dominichetti expuso lo siguiente: que el redireccionamiento de la página www.darkdog.cl a otra distinta “no ocurre hace ya bastante tiempo”. Que con fecha 14 de octubre de 2012 se hizo una última modificación a la página www.darkdog.cl redirigiéndola a una página en blanco.

El mismo señor Dominichetti reconoció que el redireccionamiento denunciado si existió, limitando su defensa en esos autos de protección únicamente en señalar que la vulneración de la garantía constitucional (infracción al derecho de propiedad sobre la marca comercial Dark Dog) había cesado antes de la interposición del recurso. Pues bien, el Notario don Raúl Iván Perry Pefaur citado certificó la ocurrencia del redireccionamiento. La Corte de Apelaciones de Santiago, rechazó el recurso de protección solo porque el acto arbitrario e ilegal denunciado, que existió durante un amplio período, ya había cesado siendo confirmado por la Excm. Corte Suprema.

37. Poniendo término a las etapas de discusión y prueba se reitera citación a las partes a oír sentencia

SOBRE LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LAS PARTES:

38. En síntesis los argumentos esgrimidos por la parte que solicita la revocación son los siguientes:

I.- La marca DARK DOG, para bebidas energéticas, fue fundada en Austria en 1995. Después de 4 años de extensas pruebas, con diferentes sabores en varios países, se llega a un concepto final, realizando así el lanzamiento de sus productos por primera vez en Noruega, en el año 2001. A partir de ese momento, DARK DOG ha experimentado un gran éxito en la construcción de la conciencia de marca de sus clientes, haciendo su trabajo a través de distintos distribuidores comerciales en los países en que actualmente se venden sus productos. En la actualidad, DARK DOG es el segundo producto más reconocidos en todo el mundo la marca de bebidas energéticas.

Con su atractivo diseño y su refrescante sabor único, basado en los recursos naturales de la cafeína y la guaraná, DARK DOG es un producto de primera calidad, llegando a ganar dos importantes premios dada su calidad excepcional. En la actualidad, estos productos son distribuidos con gran éxito en más de 30 mercados de todo el mundo. Su alta calidad, el uso de los recursos naturales como la guaraná, la cafeína y vitaminas, así como su relación calidad-precio, son las claves de su éxito cada vez mayor en todo el mundo.

II.- El nombre de dominio DARKDOG.CL, fue registrado por el demandado, mientras existió una relación comercial de distribución de los productos en Chile de nuestra representada. Cabe destacar que nuestra representada NO autorizó la inscripción del nombre de dominio al Sr. Dominichetti, quien simplemente lo registró y comenzó a través del mismo a hacer uso de la marca DARK DOG de mi representada.

En lo que respecta puntualmente al uso del nombre de dominio en revocación, no sólo estamos frente a un registro no autorizado por nuestra representada en calidad de dueña y creadora de la marca DARK DOG (lo que es causal de revocación en sí misma), sino que también frente a un uso abiertamente de mala fe. En el otrosí de esta presentación se acompaña acta notarial mediante la cual se da cuenta del uso que el demandado ha dado este dominio, el cual, ante el quiebre de la relación con nuestra representada, utiliza

el nombre de dominio DARKDOG.CL para promocionar los nuevos productos que comercializa, los cuales no son otra cosa que bebidas energéticas de la competencia, lo cual resulta simplemente inaceptable y no merece mayores comentarios.

Así las cosas, en el acta en comento se puede observar al hacer una visita al sitio Web www.darkdog.cl este se encuentra redirigido a la página oficial de la bebida SHOT AND GO y su página Web www.laotraenergia.com, la que ofrece profusamente productos de otras marcas de la competencia de nuestra mandante y relacionados con la industria de las bebidas energéticas. Sostenemos que la mala fe o abuso con que está actuando el demandado de autos al mantener el registro de este nombre de dominio y proceder a su renovación es evidente, y da cuenta de su objetivo de obtener un beneficio económico impropio y que traspasa todos los límites de lo que es la ética y la decencia en los negocios.

III.- Nuestra mandante cuenta con una familia de registros marcarios como parte de la estrategia para proteger sus derechos, intereses comerciales y la expresión por la cual es comúnmente reconocida en el mercado: "DARK DOG". De este modo, el signo "DARK DOG" se encuentra amparado en Chile por registros marcarios, de entre los cuales podemos destacar:

- Registro N° 954.730, marca DARK DOG, clase 32, a nombre de Marsabullok, Lda.
- Registro N° 805.435, marca DARK DOG, clases 03, 05, 25, 29, 30 y 33, a nombre de Svetcom Trading Limited y en proceso de anotación de transferencia a favor de nuestra representada.

En el otrosí se acompaña copia de la solicitud de anotación.

Adicionalmente, MARSABULLOK, LDA. También es titular de marcas en el extranjero para la expresión DARK DOG. Entre ellas podemos destacar los siguientes países: Andorra, Alemania, Australia, Chile, China, Ecuador, Estonia, Finlandia, Grecia, Noruega, Paraguay, Perú, Uruguay, Portugal, OMPI, España, Irlanda, Japón, Letonia, Mónaco, Comunidad Europea, Nueva Zelandia

IV.- A mayor abundamiento, y como otra prueba de que nuestra mandante es la legítima titular y creadora de la expresión "DARK DOG" y que ésta se usa ampliamente en el mercado virtual de Internet, cabe destacar que Marsabullok, Lda. ya es titular, entre otros, del siguientes nombres de dominio: DARKDOG.COM, DARKDOG-ENERGYDRINK.COM y DARKDOG-ENERGYDRINK.CL.

Como se observa, el nombre de dominio recién citado es IDÉNTICO al dominio cuya revocación se solicita, diferenciándose únicamente en la extensión (.CL y .COM) Este dominio, al igual que el dominio de autos, reproduce la marca que distingue a nuestra representada DARK DOG sin incorporar elemento diferenciador alguno.

Es un hecho público y notorio que la expresión "DARK DOG" se utiliza profusamente en el mercado virtual y real y que goza de fama y notoriedad a nivel nacional e internacional. Esta expresión tiene la particularidad de que ella corresponde a las reconocidas marcas registradas de nuestra mandante y al nombre de una de las más importantes y prestigiosas marcas de bebidas energéticas de todo el mundo.

V.- Sobre este punto es necesario recordar que el nombre de dominio cuya revocación se solicita es IDÉNTICO al nombre y marca comercial de nuestra mandante y sus marcas registradas tanto en Chile como en el extranjero, por lo que el riesgo de confusión es altísimo.

En vista de lo anterior, los usuarios de Internet y el público consumidor en general, al enfrentarse al nombre de dominio DARKDOG.CL lógicamente asumirá que se trata de un nombre de dominio de nuestra representada O AUTORIZADO POR ELLA, lo que según se ha visto a lo largo de esta demanda, no ocurre en los hechos.

VI.- Queremos detenernos especialmente en este punto, ya que la buena fe es uno de los pilares fundamentales de todo nuestro ordenamiento jurídico además de ser uno de los principios aplicables a la resolución de conflictos de nombres de dominio.

En efecto, como ya señalamos, nuestra mandante es reconocida en el mercado nacional y extranjero bajo la expresión DARK DOG, la que ya nada tiene que ver con el demandado de autos. Así las cosas, estimamos que su mala fe queda en evidencia al haber registrado y renovado el dominio de nuestra mandante. A todo lo anterior se suma el hecho de que el demandado usa el dominio redirigiéndolo al sitio

Web de la competencia en donde ofrece productos que compiten directamente en el mercado de las bebidas energéticas como son los productos SHOT AND GO, lo cual va directamente en contra no sólo de la reglamentación que regula la asignación de los nombres de dominio sino que también en contra de la buena fe y ética mercantil.

En consecuencia, el demandado ha registrado y renovado el dominio a sabiendas de que con ello estaba creando un altísimo riesgo de confusión y engaño en los usuarios de Internet, al desviarlos hacia sus propios servicios, aprovechándose del reconocimiento, fama y prestigio internacional de nuestra mandante y sus productos, situación que lesiona e infringe los derechos de propiedad intelectual de nuestra representada.

VII.- Pues bien, el nombre de dominio cuya revocación se pretende, claramente se mantiene registrado a nombre del demandado y se usa con la intención de confundir a los usuarios de Internet y así obtener beneficio económico impropio a costa de nuestra mandante.

En este sentido, la pregunta que cabe hacerse es ¿Por qué el demandado de autos registró y renovó sin autorización de ningún tipo el signo por el que es reconocida una de las más grandes e importantes empresas de bebidas energéticas en el mundo y del cual nuestra mandante es su legítimo y exclusivo titular? La respuesta parece clara, y no puede ser otra que el atraer usuarios de Internet, induciéndolos a error y engaño, haciendo suponer a éstos que se trata de un sitio Web de nuestra mandante O AUTORIZADO POR ELLA, con el respaldo y prestigio que ello significa. La prueba más simple y clara es el redireccionamiento que se hace hacia el sitio de la competencia.

VIII.- Pues bien, nuestra mandante posee marcas para la expresión "DARK DOG" las cuales son efectivamente utilizadas en el mercado nacional e internacional, como consta en los documentos que se acompañan en el otrosí de esta presentación. Por lo tanto, resulta evidente que el nombre de dominio cuya revocación se solicita es de gran interés para nuestra mandante, toda vez que es idéntico a la expresión "DARK DOG" con la cual nuestra mandante se identifica y reconoce en el mercado, lo que inducirá a error a los usuarios y consumidores al razonar y asociar, válidamente, que se trata de un dominio de nuestra mandante y de sus reconocidos productos. Por lo tanto se solicita tener por presentada demanda de revocación de nombre de dominio en juicio arbitral en contra de L. Dominichetti, ya individualizado en autos, acogerla a tramitación y en definitiva resolver la presente reclamación revocando el nombre de dominio DARKDOG.CL y asignándolo a nuestra mandante, con expresa condenación en costas de la contraria.

39. Que la parte demandante de revocación acompañó los siguientes documentos:

1. Copias simples de los certificados de registro de la marca DARK DOG en Andorra, Alemania, Australia, Chile, China, Ecuador, Estonia, Finlandia, Grecia, Noruega, Paraguay, Perú, Uruguay, Portugal, OMPI, España, Irlanda, Japón, Letonia, Mónaco, Comunidad Europea, Nueva Zelanda.
2. Copia de la solicitud de anotación de transferencia del registro N° 805.435, marca DARK DOG, en favor de nuestra representada.
3. Copia de documentos obtenidos del sitio Web www.networksolutions.com que acredita que nuestra mandante es titular del nombre de dominio www.darkdog.com y www.darkdog-energydrink.com.
4. Copia de documento obtenido del sitio Web www.nic.cl que acredita que nuestra mandante es titular del nombre de dominio www.darkdog-energydrink.cl.
5. Impresión del sitio Web oficial, <http://www.darkdog-energydrink.com>-, en donde se puede apreciar su historia, sus reconocidas marcas y los productos relacionados con las mismas.
6. Impresión de la búsqueda de la expresión "DARK DOG" en el buscador Google y que muestra que todos los resultados se asocian con el Segundo Solicitante y sus famosas bebidas.
7. Copia del fallo recaído en juicio de nombre de dominio viñasdelaipo.cl de fecha 21 de mayo de 2006.
8. Copia del fallo arbitral recaído sobre asignación del nombre de dominio promain.cl de fecha 6 de julio de 2009.
9. CD con abundante material publicitario, noticias y actividades deportivas en diversos países del mundo donde nuestra representada ha utilizado y promovido sus productos DARK DOG.

40. Que la parte de Marsabullok, Lda. (JORGE GARAY PEREZ) también expuso consideraciones en relación a la prueba rendida y a los argumentos de su parte acotando que su representada nace

en 2001 y es a partir de ese año que empieza a utilizar su nombre y marca comercial en forma masiva. Así resultan desafortunadas e infundadas cada una de las alegaciones del demandado respecto de la supuesta mala fe de nuestra representada, quien legítimamente ha reclamado para sí el dominio en disputa, el no solo tiene una amplísima gama de registros marcarios tanto en Chile como en el extranjero, y es un actor real y usuario efectivo de estas en el mercado. En cambio el demandado reconoce expresamente a lo largo de su presentación que no es el creador del dominio ni de la marca DARK DOG, sino que sólo se limitó a registrarlos a modo “asesoría y colaboración para con las sociedades que importaron y distribuyeron la bebida energética Dark Dog durante 10 años”.

Los antecedentes y los registros marcarios y nombres de dominios antes citados acreditan fehacientemente que ha sido mi mandante quien ha creado, conferido fama, valor, notoriedad y distintividad al signo “DARK DOG siendo evidente que el Sr. Dominichetti aprovechará ilegítimamente esa fama y notoriedad adquirida y no existe un verdadero y legítimo derecho por parte del demandado para ser asignatario de este dominio”.

41. Que por parte de Marsabullok, Lda. (JORGE GARAY PEREZ) a fin de acreditar la tacha de la testigo se acompañó copia de la demanda por actos de competencia desleal, deducida en el juicio caratulado “Jimenez con Zarhi”, ROL N° C- 9825-2013, ante el 19° Juzgado Civil de Santiago, en el que claramente se consigna como demandada a doña Colette Renne Francoise Zarhi Melo. Con ello se acredita que la testigo al día de su declaración, efectivamente tenía un juicio pendiente en contra de la actual demandante, por lo que su imparcialidad se ve sumamente comprometida, razón por la que debe ser acogida la tacha deducida –con expresa condena en costas-, y desechada íntegramente su declaración. Del libelo es fácil constatar que en la presente causa la testigo tiene un interés pecuniario directo, por cuanto una de las conductas que esta parte denuncia como constitutiva de competencia desleal y que se le imputan directamente es el redireccionamiento de la página web www.darkdog.cl a la página web que promociona la bebida energética “Shot & Go”, distribuida por una sociedad de la que ella participa, como lo refiere la declaración del testigo Luis Miguel Carmona Manaut.

De mantenerse el dominio a nombre del demandado la testigo se vería beneficiada directamente, pues podría redireccionarse nuevamente la aludida así sus propios ingresos, teniendo en consecuencia un notorio interés actual en el presente juicio, siendo en consecuencia inhábil para declarar.

42. Que por parte Marsabullok, Lda. (JORGE GARAY PEREZ) presentó escrito de observaciones a la prueba rendida, reiterando la inhabilidad que afecta a la testigo Colette Renne Francoise Zarhi Melo, En estas circunstancias, y existiendo diversos registros de marcas y dominios vigentes, solo cabe abocarse a los criterios y políticas de solución de conflictos de asignación de nombres de dominio, que concluyen necesariamente en el mejor derecho de mi mandante sobre el signo en disputa. Prueba de todo lo anterior no son solo los antecedentes acompañados por esta parte sino que las propias declaraciones del demandado y sus testigos, quienes han reconocido expresamente que no son los creadores de la expresión DARK DOG. La testigo señala que el Sr. Dominichetti en razón de que la relación comercial aun no se habría terminado, debería quedarse con el dominio y no porque tenga un derecho propio sobre la marca. El testigo Luis Miguel Carmona refiere que el señor Dominichetti debe quedarse con el dominio porque se ha encargado de darle valor, y ha trabajado la marca desde 2003, reconociéndose que la implementación del sitio web fue “para” Dark Dog y no para sí. Repreguntando el señor Luis Miguel Carmona si tiene alguna noción de quien es el dueño de la marca Dark Dog, respondiendo: “No sé a ciencia cierta quién es el dueño de la marca Dark Dog, pero si reconozco a Wunther (sic) Ballwebber como cara de la marca para el mercado chileno”. Basta una simple revisión de los poderes acompañados por mi representada en autos, para observar que la persona que representa a Marsabullok, Lda, demandante en autos, es el mismo señor Ballwebber.
43. Que por parte de Marsabullok, Lda. (JORGE GARAY PEREZ) con fecha 02 de Enero de 2014, se presentó escrito con argumentos y consideraciones respecto de los nuevos puntos de prueba establecidos, en síntesis en los términos siguientes:

En cuanto al punto 1.- Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o servicio sobre la que tiene derecho el reclamante o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido: Es absolutamente claro que el nombre de dominio en disputa (www.darkdog.cl) es idéntico a la bebida energética distribuida por mi representada, razón por la cual quien tiene derecho a dicho dominio es esta parte y no la reclamada.

Marsabullok, Lda es titular de los Registros Marcarios N° 954.730, marca Dark Dog, clase 32; y en Registro Marcario N° 805.435, marca Dark Dog, clases 03,05, 25, 30 y 33, a nombre de Svetcom trading Limited, y en proceso de anotación de transferencia a nombre de mi representada. Todos estos documentos fueron acompañados en el libelo.

En la misma demanda se acompaña abundante prueba que da cuenta de la relación entre el producto Dark Dog y Marsabullok, Lda.

En cuanto al punto 2.- Que el asignatario del nombre de dominio NO TENGA derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio: Más allá de la prueba negativa que se debería rendir al efecto, señalamos que Marsabullok es quien tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio y no el asignatario. Prueba de lo anterior es la presente demanda y la abundante prueba que se ha rendido al efecto.

Durante el presente juicio, la contraria ha pretendido justificar que tendría derechos sobre el dominio darkdog.cl, amparado únicamente en el hecho de que habría trabajado o que estaría actualmente trabajando para la marca Dark Dog, la que es de propiedad, nada menos, que de Marsabullock, Lda.

No consta en autos ningún indicio o documento que acredite que el demandado trabaje actualmente para la marca, ni menos, para nuestra representada.

44. En cuanto al punto 3.- Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe: Es evidente que el nombre de dominio se utiliza de mala fe, lo que se evidencia con el hecho de que de la página www.darkdog.cl fue redireccionada por el asignatario del nombre de dominio - Leopoldo Dominichetti- a la página web de otra bebida energética, Shot & Go, es decir a la competencia, lo que fue acreditado con los atestados notariales debidamente acompañados. Lo anterior constituye ilícitos contra la competencia leal que debe existir en el mercado, además de ser un uso abusivo y de mala fe del dominio.

Así, las conclusiones arribadas en el escrito de observaciones a la prueba evacuado por esta parte simplemente se ven confirmadas en el sentido de que quien tiene verdadero derecho para utilizar el dominio www.darkdog.cl es mi representada y no el actuar titular, por lo que se solicita se acoja la reclamación en todas sus partes, con expresa condena en costas.

45. Que por parte de Marsabullok, Lda. (JORGE GARAY PEREZ) hace presente las siguientes consideraciones: La contraria acompaña 3 latas de Drak Dog, a fin de evidenciar supuestos problemas contractuales entre la sociedad RVG y mi representada. No puede el señor Leopoldo Emilio Dominichetti Nardecchia (o su abogado), trasladar la discusión de estos autos arbitrales- que versa única y exclusivamente sobre los derechos e intereses legítimos sobre el dominio darkdog.cl- a supuestos incumplimientos contractuales de mi representada o de sociedades relacionadas a ella y que pueden no ser parte en este juicio, con un tercero que tampoco es parte en estos autos, como es el caso de RVG.

Cabe recordar a la contraria S.S. –o bien a su abogado -, que las partes en este juicio son Marsabullok Lda. Y el señor Leopoldo Emilio Dominichetti Nardecchia, y no DD Distribution & Marketing LLC ni tampoco RVG. Ahora bien, Leopoldo Dominichetti ha reconocido expresamente en autos que no es el creador del dominio ni de la marca DARK DOG, sino que solo se ha limitado a registrarlo a modo “asesoría y colaboración para con las sociedades que importaron y distribuyeron en Chile la bebida energética Drak Dog durante 10 años”. Dicha asesoría y colaboración no es un derecho ni un interés legítimo, mas cuando las sociedades a quien presta dicha asesoría y colaboración ya no son las sociedades que importan y distribuyen en Chile la bebida energética Dark Dog, pero si otras bebidas energéticas de la competencia.

46. Que por parte de Marsabullok, Lda. (JORGE GARAY PEREZ) señala que el señor L. Dominichetti no puede trasladar la discusión de estos autos arbitrales - que versa única y exclusivamente sobre los derechos e intereses legítimos sobre el dominio darkdog.cl - a

supuestos incumplimientos contractuales de mi representada o de sociedades relacionadas a ella y que pueden no ser parte en este juicio, con un tercero, RVG, QUE EVIDENTEMENTE NO ES PARTE EN ESTE JUICIO. Además, si existieran dichos incumplimientos, la sociedad RVG tendrá que hacer valer sus derechos ante el tribunal que sea competente. No puede el señor Dominichetti actuar en representación de RVG, que no es parte, y ante S.S.J.A. que no es competente para conocer dichos asuntos. Ni las latas acompañadas, ni la información contenida en el sticker, ni la contenida bajo él, otorgan a la parte en el juicio de Leopoldo Dominichetti un mejor derecho o un interés legítimo del dominio www.darkdog.cl.

47. Que con respecto al recurso de protección interpuesto señala que el mismo señor Domenichetti Nardecchia reconoció que el redireccionamiento denunciado si existió, limitando su defensa en señalar que la vulneración de la garantía constitucional (infracción al derecho de propiedad sobre la marca comercial Dark Dog). Se evidenció el mal uso de la página web referida de parte del señor Domenichetti, al haber inducido a confundir a los clientes que ingresaron a la página web <http://www.darkdog.cl> – que supuestamente debía promocionar la bebida Dark Dog -, siendo redirigidos por un medio ilícito a una página que promocionaba la bebida competidora Shot & Go. Curiosamente, manteniendo la página en blanco hasta el día de hoy.

48. Que en síntesis los argumentos esgrimidos por parte del titular del dominio en su contestación de la demanda son los siguientes:

I.- Todo lo que expone nuestro contradictor acerca de los antecedentes de derecho de su demanda de autos y de la supuesta mala fe con la que ha procedido esta parte en relación con el dominio de autos no es efectivo, y nos referimos, entre otros, a lo sostenido por la actora respecto de lo dispuesto por los artículos 14 y 22 del Reglamento de NIC Chile; la supuesta falta de interés de mi representado por el dominio en cuestión; la también supuesta configuración en la especie de una causal de revocación y la serie de argumentos que expone como intento de fundamentar su demanda (mala fe; interés de confundir a los consumidores y registros marcario que le corresponden, todo lo cual solo es hecho valer ahora, mas no antes), relativos estos ya a registros marcarios de Dark Dog; ya a carencia de interés legítimo; y a un intento de confundir a los usuarios de internet con el objeto de obtener un beneficio económico.

II.- Finalmente, y en relación con la pregunta que se hace la demandante respecto del motivo por el cual mi representado habría registrado y renovado el dominio Dark Dog, no queda más que, igualmente, preguntarnos nosotros acerca del porque han accionado como lo han hecho en la especie ahora, y no antes. La respuesta SS es muy sencilla y la pasamos a exponer, sin perjuicio de hacer presente a SS, respondiendo la interrogante de la contraparte que el motivo por el cual el señor Dominichetti registró y renovó el dominio de autos es porque él es un colaborador muy cercano de las sociedades que durante 10 años importaron y comercializaron la bebida energética Dark Dog en territorio nacional. Así de simple. Lo que no es simple, por el contrario, es comprender el porqué la contraparte acciona en autos ahora y no antes.

III.- A lo largo de todos estos años de relación comercial, primero con la Sociedad Distribuidora y Logística People Limitada y posteriormente con la Sociedad Importadora y Comercializadora Terranova Limitada, mi representado mantuvo a su nombre el dominio de autos, lo obtuvo y posteriormente lo renovó. Jamás la contraparte se opuso a ello ni procedió como ahora ha decidido hacerlo.

IV.- Solo ahora, que se tiene de su parte con la segunda sociedad referida, Terranova, una importante deuda la cual tiene su origen en pago por adelantado efectuado por Terranova con fecha 02 de Abril de 2012, por la suma de CHF (francos suizos) 446.426,39 correspondiente a mercadería para los meses de abril, mayo y junio de 2012 y otro pago posterior por la suma de CHF 508.128,89 correspondiente a pago anticipado de mercadería para los meses de julio, agosto y septiembre de 2012, cuya mercadería no se recibió, con excepción de aquella correspondiente a los meses de abril y mayo de 2012.

V.- A partir de lo anterior, podemos –desde ya- concluir lo siguiente: 1.- el motivo por el cual esta parte registró y renovó el dominio de autos dice relación con su asesoría y colaboración para con las sociedades que importaron y distribuyeron en Chile la bebida energética Dark Dog durante 10 años, en cuyo contexto procedió en el sentido referido, lo que viene a echar por tierra todas las

elucubraciones que expone la contraria en su demanda respecto de una supuesta mala fe del señor Dominichetti, y 2.- el motivo por el cual se procede ahora en autos por la contraria no es una coincidencia, como tampoco es una coincidencia la serie de acciones paralelas a esta que ha deducido. Todo ello solo ha tenido lugar tras la mora que ha incurrido para con Terranova de acuerdo a lo ya expuesto y relativa a la mercadería correspondiente a los meses de junio, julio, agosto y septiembre de 2012, la cual fue pagada, más no recepcionada.

VI.- En relación con lo expuesto, cabe tener presente por parte de SS las otras acciones que se han iniciado de contrario a partir, al igual que en la especie, de la relación con la contraparte con sus ex distribuidores en el territorio nacional y su mora en el cumplimiento de sus obligaciones, haciendo especial hincapié, atendiendo lo que se discute en autos, en el recurso de protección al que nos referimos en los sucesivos:

1.- Medida prejudicial probatoria de exhibición de documentos deducida entre otros, en contra de mi representado y de sus ex distribuidores en Chile, por la sociedad DD Distribution & Marketing LLC, que dice ser prestadora de servicios de la contraria, ante el 18º Juzgado Civil de Santiago, ROL N° C-26271-2012:

2.- Recurso de Protección ROL ingreso de Corte N° 35780-2012, interpuesto por la contraria en contra de esta parte, entre otros, por una supuesta vulneración al derecho de propiedad de su representada respecto de la marca Dark Dog, y relativo al dominiodarkdog.cl, el que fue desechado por la ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago con fecha 25 de enero de 2012 y posteriormente confirmado por la Excelentísima Corte Suprema;

3.- denuncia deducida por la actora y por DD Distribution & Marketing LLC.- ante el Ministerio Público por supuestos delitos que allí se indican y que nuevamente dicen relación con la pagina web www.darkdog.cl, y 5.- demanda deducida ante tribunales de Miami, Florida, Estados Unidos de América, en contra de Distribuidora y Logística People por parte de DD Distribution & Marketing LLC, a partir de hechos absolutamente inefectivos y alejados de la realidad.

Por lo expuesto solicita desechar la demanda en todas sus partes, con expresa condena en costas.

49. Que esta parte solicitó prueba testimonial en tiempo y forma, y presentó los siguientes testigos que declararían por su parte:

1. RODRIGO GROSVENORVARGAS GARCIA, empresario, domiciliado en Nuestra Señora del Rosario N° 360 departamento 43, Las Condes
2. COLETTE RENNE FRANCOISE ZARHI MELO, empresaria, domiciliada en Avenida Kennedy N° 7790, Vitacura, y
3. LUIS MIGUEL CARMONA MANAUT, empresario, empresario, domiciliado en Fernando de Arguello 7793, Vitacura..

50. Que esta parte L. Dominichetti acompañó los siguientes documentos, con citación, todos los cuales sirven para acreditar el derecho que tiene esta parte sobre el dominio de autos, los motivos que determinaron su obtención y el uso que se ha hecho del mismo:

1. Tres contratos sobre acuerdo de distribución suscritos con los fabricantes de la bebida energética Dark Dog por esta parte desde el año 2003 en adelante;
2. Edición de la revista Cosas en cuyo interior aparece reportaje a esta parte en su calidad de distribuidor en Chile de la bebida energética Dark Dog;
3. Cinco reportajes en diarios de circulación nacional hechos a esta parte en su calidad de distribuidor en Chile de la bebida energética Dark Dog, y
4. Álbum fotográfico que contiene set de innumerables publicidades y promociones efectuadas por esta parte en su calidad de distribuidor en Chile de la bebida energética Dark Dog.

51. Que la parte de L. Dominichetti además acompañó tres latas de la bebida energética Dark Dog y la boleta que da cuenta de la compra de las mismas, advirtiendo que en dos de las tres latas aparece que el importador y distribuidor de las mismas en Chile es RVG y en la tercera, ello aparece cubierto con un sticker que indica que aquel es en realidad Valdivieso S.A. Además está decir que ninguna de las tres ha sido ni importada ni distribuida por RVH. Sin embargo, este poderoso antecedente sirve para acreditar que manera incontrarrestable la efectividad de lo sostenido por nosotros –tanto en estos autos como en los demás iniciados de contrario- en el sentido que RVG pagó a la contraparte por determinada mercadería que ésta última nunca la

despachó. Tan efectivo es ello, que en el producto, se consignó en sus envases a RVG como importador y distribuidor, y es Valdivieso S.A., quien las está vendiendo en el mercado nacional.

52. Que dicha parte también presentó álbum fotográfico que contiene set de innumerables publicidades y promociones efectuadas por esta parte en su calidad de distribuidor en Chile de la bebida energética Dark Dog, prueba de la cual posteriormente solicitó devolución la que fue autorizada por el tribunal.

53. Que además acompañó los siguientes documentos, con citación:

1. Copia de presentaciones a través de las cuales los recurridos en autos sobre Recurso de Protección Rol de Ingreso de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago N° 35.780-2012 informan en relación con el mismo. Que por el presente acto viene en informar en autos en relación con el recurso de protección opuesto de contrario y a través del cual, tal como lo indica el recurrente, se pretende que la página www.darkdog.cl no redirija a otra distinta lo que, hacemos presente a VSI, ocurre desde hace ya bastante tiempo; desde antes de la interposición del recurso que nos convoca y, por tanto, antes también que mi representado tomara conocimiento del mismo. Tal como se acredita a través de los documentos que acompaño en el otro sí de esta presentación, ya con fecha 14 de octubre de 2012, se realizó la última modificación de la misma, correspondiendo desde esa fecha en adelante la dirección web referida a una página en blanco, que no contiene información alguna y que, menos, redirige a otra, a partir de lo que resulta ser que lo que se pretende de contrario a través del recurso ya está cumplido desde antes de su interposición.

2. Fallo del mismo tribunal referido que desecha el recurso. Dicha sentencia de la Iltrma. Corte de Apelaciones señala en el numeral cuatro “Que, ahora bien, según se desprende de los informes de los recurridos y de lo expuesto por los litigantes en estrados, aparece que la presente acción cautelar carece de causa y oportunidad, al haber cesado el acto arbitrario e ilegal denunciado dos días antes de su interposición, razón por la cual no puede estimarse que exista vulneración actual a las garantías invocadas que amerite medidas protectoras que esta Corte pueda adoptar en los términos establecidos en la Carta Fundamental, por lo que el presente recurso deberá ser rechazado, conforme se dispondrá. Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y 1º, 3º y 7º del 1 Auto Acordado de la Excm. Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías constitucionales, se rechaza el recurso deducido.

54. Que la parte de L. Dominichetti también rindió prueba testimonial a través de la presentación en juicio de dos testigos, según se detalla y resume:

1. Primer Testigo Sra. Colette Renee Francoise Zarhi Melo, respecto a la pregunta de ¿Qué diga cuál es su relación con Leopoldo Dominichetti?, la testigo responde “yo fui socia en el año 2003 y 2004 aproximadamente de Leopoldo Dominichetti y ahora es mi proveedor en todas las empresas, me presta servicios”. Para que diga la testigo como terminó su trabajo y si tiene alguna enemistad o recelo con la empresa de Dark Dog de su representado, la testigo responde “yo terminé mas menos en agosto del 2011 por no llegar a entendimiento en términos comerciales con el dueño de la marca en reunión en Chile, yo tenía un socio y muchos sentimientos ya que habría trabajado en la marca, y con posterioridad mi socio continuó y desde agosto a diciembre hice el traspaso de mi gestión sin inconvenientes”. Para que diga la testigo si ha sido demandada por Marsabullok Lda. La testigo señala que no ha sido demandada por esta empresa.

La parte de Marsabullok, Lda, deduce tacha contemplada en el art. 358 N° 6 del CPC, basado en que la testigo tiene pleito actual en la que es demandada por nuestra parte, por lo que solicitamos se acoja la tacha con expresa condena en costas.

2. Segundo Testigo Sr. Luis Miguel Carmona Manaut, respecto a la pregunta para que diga el testigo quienes son los socios de Alma Brands, el testigo responde “creo que Colette Zahri. Para que aclare el testigo en qué consiste el negocio de Alma Brands, el testigo señala que “se dedica a importar o comprar en el mercado local y vender en todos los canales del retail productos bebestibles” le preguntan al testigo si puede precisar que marcas, el testigo

responde hoy día tenemos bebidas energéticas llamadas Shot and Go y otras marcas que estamos en proceso de lanzamiento por eso no las puedo mencionar. Para que explique el testigo cual fue el trabajo de Leopoldo y Colette para la marca Dark Dog. Responde el testigo "yo no estuve en esas reuniones pero entiendo que durante años estuvieron en reuniones comerciales para delinear la estrategia comercial digital de la marca Dark Dog. Estrategia digital son los lineamientos de una marca para ser comunicados en redes sociales, páginas web y cualquier otro medio digital

CONSIDERANDO:

1. Que la Reglamentación de NIC Chile bajo al cual se solicitó el nombre de dominio darkdog.cl, así como la Reglamentación actualmente vigente, ambas en términos análogos establecen que NIC Chile actúa únicamente en calidad de ente coordinador delegado de IANA con el propósito de llevar el registro de nombres de dominio y no tiene ni tendrá facultades jurisdiccionales (art. 2). Esto es el único objeto de las controversias ante NIC Chile consiste en resolver a quien corresponde la asignación de un nombre de dominio y su revocación.
2. Que también dicha Reglamentación establece en su artículo 6 que el solicitante acepta expresamente, suscribe y se compromete a actuar y regirse por todas las normas contenidas en el presente documento (Reglamentación) sin reservas de ninguna especie, por lo cual cada solicitante, así como quienes interponen o se defienden en demandas de revocación aceptan expresamente que las facultades de NIC y la competencia del árbitro es limitada y solo se refiere a los aspectos indicados en el punto 1 sobre nombres de dominio.
3. Por otra parte, la citada Reglamentación, en su artículo 14, señala que será responsabilidad exclusiva de cada solicitante el que su inscripción cumpla con las normas legales vigentes en el territorio de la República y que no vulnere derechos válidamente adquiridos por terceros ni tampoco contrarie los principios de competencia leal y de la ética mercantil.
4. Que también la Reglamentación establecen la posibilidad de solicitar la revocación de un nombre de dominio en términos que cualquier persona natural o jurídica que estime afectados sus derechos podrá solicitar dicha revocación. Fundamentando su petición según lo dispuesto en los artículos 20, 21 y 22 de la Reglamentación bajo la cual se solicitó la revocación, cuyo contenido se mantiene también en similares términos en la nueva Reglamentación. El artículo 20 dispone que cualquier persona que estime afectados sus derechos por la asignación de un nombre de dominio podrá solicitar su revocación.
5. Que en autos ha existido una persona jurídica- Marsabullok Lda. (JORGE GARAY PEREZ) que estima afectados sus derechos y ha solicitado la revocación de dominio inscrito darkdog.cl, en conformidad a lo establecido en los artículos 20, 21 y 22 de la citada Reglamentación de NIC Chile. Que el artículo 21 establece que los conflictos que se susciten con ocasión de la revocación de un nombre de dominio.CL serán resueltos de acuerdo a la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio. CL.
6. Que el titular de dominio se ha opuesto a dicha demanda de revocación y ha presentado su contestación de la demanda y sus pruebas incluyendo la testimonial.
7. Que la parte que solicita la revocación en autos ha probado ser el titular de la marca comercial darkdog.cl para lo cual ha acompañado copias de sus registros marcarios Dark Dog, Registro número 954730, clase 32 que cubre agua mineral y gasificada y otras bebidas no alcohólicas, especialmente bebidas energéticas; bebidas de frutas y jugos de frutas; jarabes y otros preparados para hacer bebidas.
8. Que además ha acreditado la titularidad de la marca Dark Dog en diversos países y su fama y notoriedad.
9. Que la parte demandante de revocación, a través de la historia de su empresa, ha acreditado ser el creador de la bebida energizante Dark Dog y quien la distribuye y vende, no solo en Chile sino en diversos mercados.

10. Que el argumento esgrimido por la parte demandada de revocación ha sido en síntesis el haber sido distribuidor de la marca y el haber trabajado o asesorado a la marca durante largo tiempo en Chile, lo cual argumentan habría posicionado la marca en Chile y que además se les adeudarían importantes sumas de dinero por productos pagados y no recibidos.
11. Que frente a los argumentos de las partes cabe señalar como un aspecto esencial para la adecuada resolución de esta causa es que el otorgamiento de una marca comercial se realiza conforme a un proceso establecido en la Ley 19.039 por un órgano del Estado, El Instituto Nacional de Propiedad Industrial. Dicho procedimiento de registro, luego de todas sus etapas, que incluye una etapa de oposición, concluye con el otorgamiento de un registro de marca comercial que otorga a su titular un derecho de propiedad, derecho que goza de protección de rango constitucional, consagrado en el artículo 19 número 25 de la Constitución Política del Estado.
12. En el proceso de registro, las solicitudes de marcas son publicadas en el Diario Oficial y cualquier tercero, en este caso la parte demandada de revocación, pudo haber presentado oposición e incluso una vez concedida la marca solicitar la nulidad de esta según la legislación del ramo, Ley 19.039.
13. En este caso lo que acreditó, la parte demandante de revocación, fue la existencia de un derecho de propiedad marcario por Marsabullok, Lda. (JORGE GARAY PEREZ) quien acreditó ser titular y creador de la marca Dark Dog. Que en su oportunidad, durante el proceso de registro de dicha marca, no se acogieron derechos de terceros u otros argumentos por lo cual dicha marca fue concedida, y por lo tanto se encuentra obligado, al igual que cualquier habitante de la república, a respetar los derechos emanados del registro de marca comercial registrada Dark Dog.
14. Que el Demandado de revocación en todo momento y desde el inicio de sus presentaciones en esta causa, reconoce ser o haber sido un distribuidor, o alguien que trabajó, importó, asesoró, comercializó productos de la marca Dark Dog fabricados y procedentes de la parte que demanda la revocación Marsabullok Lda. (JORGE GARAY PEREZ). Así, consta que el demandado de revocación, tuvo desde el primer día, pleno conocimiento y plena conciencia que la marca Dark Dog no era de su propiedad, sino de un tercero y fue con pleno conocimiento que la marca Dark Dog le pertenecía a un tercero que efectuó la inscripción del nombre de dominio darkdog.cl a su propio nombre. En ese sentido las declaraciones del testigo que señala que reconocía como cara visible de la marca a un tercero distinto de ellos, confirma este hecho, así como la adquisición que hacía la parte demandada de productos Dark Dog en el extranjero, para su comercialización en Chile.

La situación de un distribuidor en relación a un titular de una marca, se asemeja a la situación de un arrendatario de una propiedad y se trata de situaciones que se inician reconociendo que un tercero es el dueño de bien o el titular de la marca. Por tanto si un distribuidor comercializa los productos de la marca en su calidad de distribuidor, implica el conocimiento y el reconocimiento que la marca pertenece a un tercero, y de ninguna forma le otorga un legítimo título para inscribir la marca como un dominio a su propio nombre, sino al contrario implica un reconocimiento de la existencia de la marca y en consecuencia una inscripción del dominio que refleja dicha marca a nombre del propio distribuidor es un acto que conlleva la mala fe, puesto que se hace a sabiendas de no ser el titular o dueño.

Tal idea se encuentra contenida en la Reglamentación de NIC Chile, que con motivo de la revocación, menciona que es el titular de una marca quien tiene el derecho a “reflejar” su marca en Internet en las circunstancias que la Reglamentación describe.

Lo anterior deja en evidencia que se trata de una inscripción abusiva del dominio darkdog.cl y de mala fe por parte del demandado, puesto que como distribuidor en todo momento ha conocido, ha sabido y ha reconocido que no es el creador de la marca Dark Dog ni menos su titular o dueño. La sola condición y definición de distribuidor implica un reconocimiento de que la marca pertenece a un tercero y por lo tanto es un hecho que constituye mala fe y es abusivo el que el distribuidor registre a su propio nombre un dominio que es idéntico a la marca de la cual es distribuidor.

En otras palabras la inscripción del dominio darkdog.cl se efectuó por parte del demandado L. Dominichetti a sabiendas que la marca Dark Dog pertenecía a un tercero, en este caso Marsabullok Lda. (JORGE GARAY PEREZ), de quien justamente era su distribuidor y que esa inscripción la realizó por su propia iniciativa, sin mediar autorización alguna del titular de la marca, prueba la existencia de mala fe en la inscripción del nombre de dominio.

15. Que el demandante, de acuerdo al artículo 22 de la Reglamentación, ha probado su mejor derecho y la mala fe del demandado en relación a la inscripción del dominio darkdog.cl y que dicha inscripción resulta abusiva. En efecto, el demandante ha establecido y probado que el dominio cuya revocación se solicita –darkdog.cl- es idéntico a su marca registrada Dark Dog registro número 954730. Que también ha acreditado a través del hecho positivo de la titularidad del registro marcario, tanto en Chile como en el extranjero, unido a ser el creador de la marca Dark Dog, el hecho negativo contrario, que consiste en que el demandado de revocación carece de derechos o intereses con respecto al nombre de dominio darkdog.cl. Que esto mismo también se prueba y concluye de lo expuesto por la parte demandada, que reconoce en todo momento su calidad de distribuidor, asesor, o colaborador del demandante, y que no posee derechos ni intereses legítimos sobre el nombre de dominio darkdog.cl en el sentido que lo entiende y requiere la Reglamentación.
16. Finalmente también ha quedado probado en la causa que el nombre de dominio se ha inscrito y usado de mala fe. En cuanto la inscripción de mala fe, puesto que como se ha establecido un distribuidor sabe con claridad y reconoce por su sola condición de tal, no ser el titular de la marca cuyos productos distribuye, y bajo dicha condición no le asiste ningún derecho a registrar a nombre propio un nombre de dominio que corresponde justamente a la marca de aquellos productos de los cuales es distribuidor, marca cuya titularidad corresponde a su contraparte en dicha distribución. Más aun no acreditó el demandado el contar con alguna autorización o permiso del titular de la marca para haber efectuado la inscripción del nombre de dominio en Internet.
17. Que, por otra parte, el demandado de revocación ha esgrimido como argumento el hecho que el demandante de revocación le adeudaría cuantiosas sumas de dinero que habría pagado al demandante de revocación por productos que hasta la fecha no ha recibido, lo cual ha juicio de este árbitro es un aspecto que no dice relación con este juicio, ni con las facultades de NIC Chile y tampoco con la competencia de este árbitro, y que por otro lado más bien confirma la mala fe en la inscripción y uso del dominio, puesto que continuando con mantener el nombre de dominio en su poder, se están configurando varios de los supuestos que evidencian y demuestran mala fe de acuerdo a las letras a, b y c de la segunda parte del artículo 22 de la Reglamentación de NIC Chile bajo la cual se solicitó el dominio, supuestos que se mantienen en la nueva Reglamentación.
18. En particular se evidencia el supuesto de la letra a) puesto que de una forma indirecta al relacionar la continuidad en la tenencia del dominio en disputa con el hecho de encontrarse pendiente de pago una cuantiosa deuda, se está relacionando temas que no están ni deben estar relacionados. En efecto, de existir una deuda entre las partes o entre partes relacionadas a esta causa, lo que correspondería es iniciar las acciones de cobranza o incumplimiento de contrato respectivas ya que debe ser un tribunal que conozca de la causa de la deuda, el que como parte del proceso podrá ordenar o no medidas como el embargo del dominio en disputa. Que en el caso de la Reglamentación de NIC Chile, según artículo segundo citado, no le corresponde a NIC decidir con respecto de deudas que puedan tener las partes en disputa o relacionadas y asimismo el árbitro carece de competencia para decidir sobre tales materias, siendo la competencia de este árbitro arbitrador exclusivamente para decidir con respecto a la titularidad de un nombre de dominio basado en las causales y normas establecidas en la Reglamentación de NIC Chile. Las demás materias son ajenas a este arbitraje y corresponden a tribunales ordinarios o arbitrales según sea lo que se haya pactado.
19. Que también se configura en esta causa la evidencia de mala fe contenida en la letra b de la segunda parte del artículo 22 de la Reglamentación puesto que mediante las acciones del demandado se está impidiendo al titular de la marca registrada Dark Dog, el poder reflejar su marca en Internet.
20. También se configura en esta causa las evidencias de mala fe contenidas en las letras c. y d. del mismo artículo 22 de la Reglamentación, toda vez que se ha probado mediante acta notarial que hubo un tiempo en el cual el demandado redireccionó el dominio a un sitio www.laotraenergia.com donde se promocionaba otra bebida energética llamada Shot & Go, una bebida energética de la competencia, bebida que es distribuida por el demandado en esta causa. Todo ello se encuentra expuesto en recurso de protección causa rol Corte de Apelaciones número 35780-2012 y Corte Suprema número 1194-2013, cuyas copias constan en autos, el cual fue rechazado puesto que a la fecha de la interposición del recurso el redireccionamiento había terminado, pero se acredita mediante acta notarial que dicho redireccionamiento si existió, en mérito de todo lo cual

SE RESUELVE:

1. Que pronunciándose sobre la tacha interpuesta, cuya resolución se dejó para esta etapa, con respecto a la prueba testimonial rendida por la Testigo Colette Renne Francoise Zarhi Melo, basada en numeral 6 del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, se acoge la tacha en mérito de los documentos acompañados que acreditan dicha causal en virtud de las causas pendientes existentes, y considerando que dichos documentos no fueron objetados ni observados por la parte Demandada.
2. Se resuelve acoger los argumentos de la demandante Marsabullok, Lda. (JORGE GARAY PEREZ) y en consecuencia se ordena a NIC Chile **proceder a la revocación de la inscripción del nombre de dominio darkdog.cl y a transferir dicha inscripción a la parte Demandante MARSABULLOK LDA. (JORGE GARAY PEREZ)**
3. No se condena en costas.

Notifíquese por carta certificada a las partes y por e-mail bajo firma electrónica a NIC Chile.
Envíese además e-mails para fines informativos a las partes.

Como testigos de haberse dictado la presente resolución firman doña Maria Aliaga Ortiz, Rut: 14.163.702-9 y doña Tamara Vergara Pradine, Rut: 16.278.653-9, Ambas de mi mismo domicilio.

GABRIELA PAIVA HANTKE
Juez Arbitro Arbitrador

Testigos.

ISABEL PAIVA HANTKE
RUT: 7.287.246-0

TAMARA VERGARA PRADINE
RUT: 16.278.653-9