Arbitraje nombre de dominio nutrigenomica.cl

Oficio NIC Oficio NIC 16796-2012

Santiago, 24 de Octubre de 2013.

<u>VISTO Y TENIENDO PRESENTE</u>:

PRIMERO: Que, en conformidad a lo dispuesto en el N° 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, Oficio NIC 16796-2012 se notificó a éste arbitro su nombramiento como tal en el conflicto suscitado con motivo de la inscripción del nombre de dominio "nutrigenomica.cl".

SEGUNDO: Que, mediante carta certificada de fecha 26 de Septiembre de 2012, acepté el cargo y fijé la fecha y lugar para la audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento para el día 4 de Octubre, a las 12:15 horas, lo que se notificó a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico, según consta en autos.

<u>TERCERO</u>: Que, con fecha 4 de Octubre 2012, se efectúa el comparendo de conciliación y o de fijación de procedimiento, al que asiste don Carlos Zuñiga Hurtado en representación de Sociedad de servicios Dermatológicos y Alergológicos Salvador Limitada y don Matias Edwards Zamora en representación Laboratorios Recalcine S.A. No se produjo conciliación y se fijaron las reglas del procedimiento arbitral.

<u>CUARTO</u>: Que, con fecha 19 de Octubre de 2012, y estando dentro de plazo, don Matias Edwards Zamora en representación de Laboratorios Recalcine S.A, segundo solicitante, dedujo demanda de mejor derecho para asignación del nombre de dominio en cuestión, señalando en su presentación lo siguiente:

 Que, LABORATORIOS RECALCINE S.A., es una empresa Farmacéutica Chilena, cuyo objetivo principal es contribuir a la salud de la población, mediante la elaboración y comercialización de medicamentos de uso humano, en su mayoría de carácter genéricos.

- 2. Que, en efecto, LABORATORIOS RECALCINE S.A. cuenta con un gran equipo de profesionales altamente capacitados y constantemente orientados a crear productos que se encuentren conforme con las nuevas tecnologías, avances y requerimientos de la Industria Farmacéutica, lo cual se traduce en beneficio directo para sus consumidores.
- 3. Que, para garantizar las especificaciones y análisis de sus productos según las normas chilenas y de las farmacopeas internacionales, mi representado posee un Laboratorio de Control de Calidad, el cual ha permanecido en constantes procesos de modernización de sus equipamientos y tecnología.
- 4. Que, como respuesta a los exigentes requerimientos de las buenas prácticas de fabricación y control de fármacos, estos productos cumplen con cada una de las estrictas especificaciones de las Autoridades Sanitarias Chilenas; de hecho, los procesos de elaboración de medicamentos, han sido diseñados aplicando tecnología de punta, a lo cual deben agregarse las constantes fases de validación, monitoreo y documentación farmacológica, absolutamente necesarias para garantizar el apego de los mismos a los requerimientos propios de esta clase de productos.
- 5. Que, LABORATORIOS RECALCINE S.A., es sin lugar a dudas uno de los más importantes y connotados laboratorios de Chile, encontrándose profundamente comprometido con el cuerpo médico y con la salud de pacientes, preocupándose de la calidad de sus productos y representando una sólida base de sustentación para proyectarse como una empresa vigente y eficiente en el mercado latinoamericano y mundial.
- 6. Que, a principios de los años noventa, LABORATORIOS RECALCINE S.A. inicia un fuerte proceso de expansión internacional. Los primeros países donde llegó con sus productos

fueron Perú, Colombia, Bolivia y Paraguay. Hoy ya está presente en 16 países de Latinoamérica y en el año 2006 la compañía ingresó al continente asiático a través de una alianza estratégica que firmó con una empresa de Vietnam del mismo rubro.

- 7. Que, en el año 2003, mi representada inicia el proceso de construcción del actual Complejo Farmacéutico de la compañía, el cual se puso en marcha en diciembre del 2005, erigiéndose como uno de los centros de investigación farmacológica más innovadores del Cono Sur. En efecto, La tecnología y los altos estándares de calidad aplicados en los mismos, lo convierten actualmente en el más moderno de Latinoamérica.
- 8. Que, a 85 años de su fundación, LABORATORIOS RECALCINE S.A. es la empresa líder del mercado farmacéutico de Chile. Ello, debido a que constantemente está desarrollando proyectos en biotecnología y estudios clínicos, bajo el alero de las principales instituciones formadoras de Chile y el extranjero, asociadas al campo clínico, biológico y químico-farmacéutico. Una expresión clara de este carácter, reside en su calidad de único laboratorio nacional que posee actualmente líneas de investigación propias, en torno a la elaboración de fármacos de nueva generación.
- 9. Que, en este contexto, nace Fundación GENOMIKA, como un proyecto de la Corporación Farmacéutica Recalcine, cuyos objetivos principales son: Apoyar la investigación científica sobre los usos de las células madre, campo que se sitúa en la frontera del conocimiento médico, por una parte, y, ayudar a niños de escasos recursos que requieran células madres para el tratamiento de patologías graves.
- 10. Que, para llevar a cabo tal cometido, se crea el denominado "Banco de Vida", una iniciativa conjunta de la Fundación GENOMIKA y el Hospital Clínico de la Universidad Católica, junto con el apoyo de Innova Chile, y que pasó a ser el primer banco público de

Células Madre en nuestro país, con el objeto de responder de forma eficiente, a la necesidad de contar con muestras nacionales de esta naturaleza, que fueran compatibles con pacientes locales, todo lo cual, en definitiva, evita el costoso y complejo procedimiento de importación de esta clase de células.

- 11. Que, considerando que tanto en Chile como en Latinoamérica son cada vez más los menores que sufren patologías graves -como leucemia y otras enfermedades congénitas o adquiridas de la sangre-, y que no cuentan con los medios económicos para tratarse con este nuevo tipo de medicina ubicado en la frontera del conocimiento, Fundación GENOMIKA pretende ayudar a niños de escasos recursos para que pueden completar su tratamiento con células madre.
- 12. Que, esta entidad busca fomentar en las futuras madres de Chile y Latinoamérica la donación de los cordones umbilicales de sus hijos, con el fin de que esa nueva vida ayude a salvar otras vidas.
- 13. Que, esta iniciativa demuestra el compromiso y la responsabilidad social de la Corporación por ayudar a tantos niños que sufren dolorosas patologías y que no cuentan con los recursos económicos para un adecuado tratamiento. Con todo, cabe señalar que actualmente las energías están enfocadas en aumentar la conciencia sobre el uso de células madre de cordón umbilical para el tratamiento de patologías graves -como leucemia y otras y de este modo, aumentar la donación de cordones a través de la generación de alianzas con otras clínicas y centros de salud y así consolidar la presencia del Banco de Vida.
- 14. Que, LABORATORIOS RECALCINE S.A. posee intereses reales, efectivos y serios sobre el nombre de dominio en disputa, toda vez que cuenta con una serie de registros

marcarios que incluyen el término GENOMIKA, los cuales se condicen con el nombre con que sus productos y servicios se distinguen en el mercado, y que corresponden a los siguientes:

MARCA	CLASES	N° SOL.	N° REG.
GENOMIKA	10	704.106	749.500
GENOMIKA	9	704.105	749.494
GENOMIKA	42	592.018	664.273
GENOMIKA	5	592.021	664.274
FOUNDATION GENOMIKA NICOLAS WEINSTEIN RUDOY NEW SCIENCE AND ETHICS	42	687.265	755.017

- 15. Que, como puede apreciarse, los registros recién indicados son sólo una muestra de la fuerza intrínseca y distintividad que lleva inserta la marca GENOMIKA, lo cual no hace sino dar cuenta del mejor derecho que asiste a mi mandante sobre el dominio NUTRIGENOMICA.CL, toda vez que éste, al ser confrontado con las marcas registradas por mi mandante, resulta confusamente similar a las mismas, en atención a que no se introduce ningún elemento diferenciador de las denominaciones representadas.
- 16. Que, el reemplazo del fonema "K" por la letra "C" dentro del segmento "GENOMICA", perteneciente al dominio objeto de la presente litis, no le otorga distintividad gráfica alguna al SLD en disputa, dado que al contrastar los elementos GENOMIKA y NUTRIGENOMICA, podemos denotar que la marca registrada por mi mandante igualmente queda inserta de forma íntegra dentro del signo pedido, a lo cual debemos añadir que la composición "NUTRI", como es una denominación de uso común, no es apta para otorgar distintividad al conjunto que se pretende proteger por parte del primer solicitante.

- 17. Que, a partir de un análisis fonético entre los signos en conflicto, se advierte la identidad existente entre las composiciones "GENOMIKA" y "GENOMICA", atendido a que los elementos que la integran son prácticamente los mismos (ello, por la sola salvedad de las consonantes situadas en la cuarta sílaba) y sobre todo considerando que en el idioma castellano, la pronunciación de la sílaba "KA" es exactamente idéntico al segmento "CA", debido a que las letras "C" y "K" se identifican bajo el fonema [k], por ser ambas consonantes oclusivas (en donde, el sonido que las produce, se genera a partir de un bloqueo total del flujo de aire causado por una obstrucción completa que se crea cuando un articulador activo hace contacto total con un articulador pasivo), sordas (para la producción del sonido no se requiere de la vibración de las cuerdas vocales) y dorsales (el sonido se articula por la acción del dorso de la lengua).
- 18. Que, es importante señalar que es un fenómeno conocido que los consumidores suelen recordar las marcas especialmente por sus segmentos finales, precisamente idénticos en estos autos. Que, debemos añadir un factor semántico, cual es, el significado de la expresión "NUTRIGENOMICA". En efecto, dicho concepto es relativamente reciente, y dice relación con aquella área de las ciencias biológicas, que pretende proporcionar un conocimiento genético sobre los componentes de la dieta que contribuyen a la salud mediante la alteración de la expresión y/o estructuras según la constitución genética individual: Es básicamente el estudio de las interacciones entre el genoma y los nutrientes. Ahora bien, si vinculamos esta materia con el giro que actualmente desarrolla mi representada, podemos advertir con absoluta claridad, que el objeto de investigación de esta ciencia, se encuentra estrechamente vinculado con el objeto de fundación GENOMIKA, cual es, el estudio del genoma humano (entre ellas, las células madre), con

- el objeto de prevenir y curar enfermedades complejas, que requieran de esta clase de procedimientos.
- 19. Que, lo anterior no hace sino generar un serio riesgo de asociación por parte del público consumidor, entre los servicios ofrecidos por mi mandante y los que pretende colocar en el mercado el solicitante de autos a través del dominio en disputa, en atención a que la totalidad de los vocablos que componen la marca de mi mandante, se encuentran insertos dentro del SLD (second level domain) solicitado, en una secuencia gráfica y fonética idéntica.
- 20. Que, siguiendo a nuestra Jurisprudencia, a partir de la resolución recaída sobre la asignación por el nombre de dominio PATHFINDER-CHILE.CL, se ha insistido en la idea de que, cuando nos enfrentamos a una disputa que dice relación con nombres de dominio, pierden fuerza los principios de territorialidad y especialidad, propios de las marcas, los cuales permiten la existencia de dos signos idénticos en sectores de actividades diferentes y/o en territorios distintos, respectivamente. Si a lo anterior se suma el hecho de que no es requisito sine qua non acreditar uso del dominio, la situación se vuelve más álgida y se generan esta clase de conflictos. Dicho razonamiento resulta plenamente aplicable al caso sublite, toda vez que LABORATORIOS RECALCINE S.A. es titular de las marcas comerciales que contienen la denominación "GENOMIKA", fonéticamente idéntica al segmento distintivo del nombre de dominio en conflicto, y en donde salta a la vista que el reemplazo de la consonante "K" por la letra "C" dentro del signo "GENOMICA", no es suficiente para poder estimar que el primer solicitante tenga un

mejor derecho sobre el mismo. En efecto, si no se deja habida consideración de esta circunstancia, más las otras ya descritas, podría generar que cualquier usuario de la red de Internet, se vea inducido a error o engaño respecto al origen empresarial de los servicios, productos o de la información que se promueva mediante el nombre de dominio en disputa.

21. Que, todo lo anterior resulta enormemente relevante, por cuanto mi mandante tiene un prestigio que resguardar, el que puede verse desacreditado por el uso malicioso o abusivo que haga la contraria del nombre de dominio en disputa, lo que decanta de manera



indefectible, en la obstrucción al ejercicio de los derechos legítimamente adquiridos por parte de mi representada y lo que es más gravoso, en la dilución de su marca GENOMIKA.

22. Que, es menester indicar también que con esta solicitud se están vulnerando derechos del consumidor, particularmente en lo que dice relación con el acceso a información fidedigna

y veraz, y que se traduce al momento de consultar una determinada página Web, en encontrar aquellos productos o servicios que éstos se encuentran buscando en razón de una determinada dirección. En tal sentido, resulta imposible la coexistencia pacífica entre el dominio NUTRIGENOMICA.CL con las marcas comerciales de mi cliente, sin desviar a los usuarios que legítimamente quieran obtener información de los servicios prestados a través de la fundación GENOMIKA, sin creer a lo menos, que se trata de un dominio de titularidad de mi mandante, que contiene información referente a su ámbito de actividades.

- 23. Que, resulta indiscutible reconocer la gran cantidad de aspectos, características y propósitos que los nombres de dominio y las marcas comerciales comparten, lo cual no hace sino evidenciar que los dominios, además de la función propiamente técnica que cumplen dentro de la red, juegan un rol esencial en tanto identificadores del origen de los diversos bienes y/o servicios que se ofrecen vía Internet, propendiendo a agilizar, y en definitiva, a facilitar el tráfico y la oferta de bienes y servicios; ello, sin dejar de considerar que puede llegar a constituir un excelente mecanismo publicitario, lo cual coopera en el fortalecimiento de una marca comercial.
- 24. Que, en este sentido, es relevante resaltar que nuestra Jurisprudencia ha ido adoptando el mismo criterio que en el derecho comparado, en torno a identificar la identidad existente entre nombres de dominios y marcas comerciales. En razón de ello, radica esencialmente que esta clase de conflictos deba ser resuelta en base al criterio más arriba descrito.
- 25. Que, es menester indicar que LABORATORIOS RECALCINE S.A., es titular de las marcas comerciales GENOMIKA, debidamente registradas y anteriores a la solicitud de

nombre de dominio objeto de esta litis, para identificar productos de las clases 5, 9 y 10, pero especialmente servicios de la clase 42 (investigación médica y científica en células madre, para el tratamiento de patologías complejas), las cuales gozan de gran reconocimiento dentro del mercado nacional y extranjero, por el alto nivel científico y profesional utilizado en cada una de las líneas de investigación desarrolladas, así como también por la tecnología aplicada en la generación de resultados favorables para la prevención y el tratamiento de toda clase de enfermedades complejas; en efecto, esta categoría de servicios rotulados bajo el elemento GENOMIKA, identificadora de la fundación de mi mandante que lleva tal nombre, ha logrado posicionarse como líder nacional y continental dentro del rubro, luego de años de esfuerzo de parte de sus creadores, en crear un área de experticia que fuera compatible con la tecnología necesaria para su aplicación, adecuada a los recursos financieros disponibles para llevarla a cabo, obteniendo resultados favorablemente inesperados.

26. Que, es importantísimo indica que en el caso de autos, todo el entramado y, más específicamente, la totalidad de los caracteres distintivos que identifican a los servicios prestados por parte de la fundación GENOMIKA®, se construye precisamente a partir de sus marcas registradas, por lo cual el reconocimiento de un derecho de propiedad a un tercero sobre el dominio que contiene en su totalidad este signo, vulneraría seriamente la especie de propiedad derivada de estos privilegios industriales válidamente registrados con anterioridad, y que se encuentran constitucionalmente resguardados por el artículo 19 número 25 de nuestra carta fundamental.

- 27. Que, todo el planteamiento indicado, se encuentra reconocido por nutrida normativa y jurisprudencia, tanto comparada, como nacional, pero en particular a través de: Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy "UDRP" de la ICANN, mayor autoridad en esta materia; Informe final de la Organización de la Propiedad Intelectual (OMPI); Artículos 20, 21 y 22 del Reglamento para la asignación de nombres de Dominio NIC Chile.
- 28. Que, concorde con los efectos propios del uso del signo GENOMIKA, es importante hacer presente a este señor juez árbitro el hecho de que, de asignar el nombre de dominio pretendido a la parte demandada, conllevaría indefectiblemente a la dilución del carácter distintivo de la marca de mi representado. En efecto, se ha indicado por expertos que este fenómeno afecta directamente a las marcas en diversos ámbitos. Así, en el aspecto psicológico, tiene implicancias en variables como el reconocimiento, el recuerdo, las asociaciones y la fidelidad. Reconocimiento: Este factor determina la capacidad de los consumidores de identificar a una marca. Este concepto es esencial, dado que si el consumidor no es capaz de reconocer a una marca, todo el esfuerzo realizado será en vano. Por ejemplo, la dilución causada por una marca de nombre o envase muy similar a la original, dificultará la capacidad del consumidor para distinguir una de otra, con esto el consumidor puede experimentar un sentimiento de frustración al darse cuenta que el producto que adquirió no era el que estaba buscando. Recuerdo: Se trata de ser el primero de la lista en una determinada categoría de productos. A modo de ejemplo, si la marca original se utiliza por terceros en otras categorías de productos, al consumidor se le puede dificultar la capacidad de asociar la marca original a la categoría de productos a la que pertenece, es decir, existe una pérdida de dominancia. Asociaciones: Atributos que

surgen en la mente de los consumidores cuando se menciona una marca sean positivos o negativos. Por ejemplo, un tercero que utilice en otra categoría de productos una marca asociada a productos de alta calidad y fábrica productos de baja calidad, perjudica la imagen percibida por los consumidores de la marca original. *Fidelidad:* Elección de una marca por el consumidor ante alternativas de características similares. Claramente un consumidor que no puede distinguir entre dos productos no podrá ser fiel a uno de ellos, por lo que la dilución también afecta indirectamente a esta variable.

- 29. Que, las variables explicadas anteriormente producen que una marca o imagen comercial como GENOMIKA sea distintiva. Por ende, se estima que la dilución puede provocar que estos elementos no sean fácilmente identificados, disminuyendo o, lisa y llanamente, eliminando la capacidad de distinción de este signo y lo que es peor, la preferencia de los consumidores.
- 30. Que, LABORATORIOS RECALCINE S.A. quien ostenta el registro de marca para la denominación GENOMIKA y similares, las cuales se encuentran plenamente vigentes ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial hace aproximadamente 10 años. Esta marca, sumada a innumerables registros adicionales que distinguen diversos productos de las clases 3 (suplementos dietéticos y alimenticios) y 5 (productos farmacéuticos), ha generado que la mencionada empresa sea vista como un referente nacional en torno a la elaboración de fármacos, productos y suplementos nutricionales, así como también en el desarrollo de investigación bioquímica y genómica, reconocidos no sólo dentro del ámbito nacional, sino que también a nivel continental. Lo anterior, es consecuencia directa de los

esfuerzos de posicionamiento constantes, en orden a ofrecer productos y servicios innovadores y acordes con estándares internacionales de calidad.

- 31. Que, hacer caso omiso del criterio antes descrito, induciría de manera indefectible a los consumidores y usuarios de internet a error o engaño, toda vez que asociarán los servicios ofrecidos a través del dominio NUTRIGENOMICA.CL a aquellos que identifican precisamente a LABORATORIOS RECALCINE S.A., cuando en realidad, el origen empresarial de los mismos proviene de un tercero y no de mi mandante. Todo lo anteriormente descrito, evidencia la colisión frontal existente entre los derechos pretendidos por el solicitante y aquellos efectivamente protegidos y tutelados por mi representado.
- 32. Que, el principio del first filed first served sólo debe ser aplicado cuando ninguna de las partes haya acreditado un mejor derecho sobre el nombre de dominio. En efecto, su calidad de "Ultima Ratio" o alternativa, deriva del hecho de que es un criterio directriz o pauta orientadora en esta materia, lo cual sugiere efectivamente que no es una norma jurídicamente obligatoria.

QUINTO: Que, en un otrosí, LABORATORIOS RECALCINE S.A. acompaño, los siguientes documentos con citación:

- Copia simple del informe obtenido en la página web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Chile, que da cuenta del registro Nº 749.500 para la marca GENOMIKA, denominativo, para distinguir todos los productos de la clase 10.
- Copia simple del informe obtenido en la página web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Chile, que da cuenta del registro Nº 749.494 para la marca GENOMIKA, denominativo, para distinguir todos los productos de la clase 9.

- 3. Copia simple del informe obtenido en la página web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Chile, que da cuenta del registro Nº 664.273 para la marca GENOMIKA, denominativo, para distinguir servicios de laboratorios de productos químico-farmacéuticos, servicios profesionales en el área médica y químico farmacéutica, servicios de diagnósticos médicos con técnicas especializadas, investigaciones, análisis y servicios químicos y químico-farmacéuticos, servicios de preparaciones químico-farmacéuticas por prescripción médica, en la clase 42.
- 4. Copia simple del informe obtenido en la página web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Chile, que da cuenta del registro Nº 664.274 para la marca GENOMIKA, denominativo, para distinguir todos los productos de la clase 5.
- 5. Copia simple del informe obtenido en la página web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Chile, que da cuenta del registro Nº 755.017 para la marca FOUNDATION GENOMIKA NICOLAS WEINSTEIN RUDOY NEW SCIENCE AND ETHICS, mixta, para distinguir servicios profesionales orientados al desarrollo de la investigación científica y de tecnologías en el área de la biotecnología y ciencias relacionadas, en la clase 42.
- Copias simples de diversas secciones de la página web <u>www.genomika.cl</u>, que da cuenta de los servicios específicos realizados por la fundación GENOMIKA, objetivos, misión y valores.
- 7. Copias simples de diversas secciones de la página web <u>www.recalcine.cl</u>, de propiedad de LABORATORIOS RECALCINE S.A., que da cuenta de la envergadura de productos y servicios ofrecidos por mi mandante, su posicionamiento tanto a nivel local como global y la historia de crecimiento e investigación que lleva aparejada.
- 8. Copia de sentencia dictada, en relación al conflicto sobre asignación del dominio CENTROGENOMICA.CL.
- 9. Copia de sentencia dictada, en relación al conflicto sobre asignación del dominio PATHFINDER-CHILE.CL.
- Copia de sentencia dictada, en relación al conflicto sobre asignación del dominio PROMAIN.CL.
- 11. Copia de sentencia dictada, en relación al conflicto sobre asignación del dominio PORTALMELON.CL.

<u>SEXTO:</u> Que, con fecha 6 de Noviembre de 2012 se proveyó dicha presentación y se dio traslado a la contraparte, todo lo cual fue notificado por correo electrónico.

SEPTIMO: Que, Sociedad de Servicios Dermatológicos y Alergológicos Salvador Limitada no no efectúo presentación alguna.

<u>OCTAVO:</u> Que, no siendo necesario recibir la causa a prueba pues todo el juicio transcurrió en rebeldía del primer solicitante con fecha 21 de Octubre de 2013, se cita a las partes a oír sentencia y se notifica dicha resolución por correo electrónico a las partes.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, de acuerdo al artículo 7 del Procedimiento de Mediación y Arbitraje contenido en la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, los árbitros llamados a resolver los conflictos de nombres de dominio tendrán el carácter de "arbitrador" y, por ende, deberán fallar obedeciendo a lo que su prudencia y la equidad le dictaren;

<u>SEGUNDO:</u> Que, el artículo 14 inciso primero de la Reglamentación de NIC Chile señala que es de responsabilidad exclusiva de cada solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros;

TERCERO: Que, el mismo cuerpo legal en su artículo 10 inciso primero establece un término de 30 días corridos contados desde la publicación de la nueva solicitud en la lista de solicitudes en trámite de la página Web de NIC Chile, con el objeto de que eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio;

<u>CUARTO:</u> Que, tal como consta del expediente en el presente juicio arbitral, solo el segundo solicitante ha manifestado interés en el nombre de dominio en disputa y solamente este ha acompañado documentos en que se fundaría su mejor derecho para ser asignatario del nombre de dominio nutrigenomica.cl;

QUINTO: Que, respecto del primer solicitante solo se puede señalar que todo el juicio ha transcurrido en rebeldía, sin que este arbitro haya podido sopesar cuáles eran sus "derechos" sobre el nombre el dominio materia de este arbitraje.

SEXTO: Que, por su parte el segundo solicitante o LABORATORIOS RECALCINE S.A. señalo que se trata de una conocida empresa de origen nacional con presencia varios países del mundo incluido Chile y que cuenta con registros marcarios de la expresión GENOMIKA tanto en Chile como en el extranjero para distinguir, entre otros, servicios de la clase 42, como los productos de las clase 5, 9 y 10.

SEPTIMO: Que, además el nombre de dominio corresponde casi exactamente a su marca comercial, cuyo origen es mucho muy anterior a la traba de la litis.

<u>OCTAVO</u>: Que, por lo anterior es posible concluir que el primer solicitante lo único que hace es agregar una segmento de uso común como "NUTRI" a la expresión GENOMIKA, sin que dicho cambio impida asociar al dominio materia de este arbitraje con el segundo solicitante.

NOVENO: Que, a partir de un análisis fonético entre "GENOMIKA" y "GENOMICA", es posible concluir que los elementos que la integran son prácticamente los mismos (ello, por la sola salvedad de las consonantes situadas en la cuarta sílaba) y sobre todo considerando que en el idioma castellano, la pronunciación de la sílaba "KA" es exacta al segmento "CA", debido a que las letras "C" y "K" se identifican bajo el fonema [k], por ser ambas consonantes oclusivas.

<u>DECIMO</u>: Que por su parte, LABORATORIOS RECALCINE S.A. acredito con documentos que no fueron objetados por el primer solicitante, que era la creadora de la expresión

GENOMIKA, mucho antes de la traba de la litis. Que, dicha expresión es masivamente utilizada e inscrita como marca comercial en Chile.

<u>UNDECIMO</u>: Que, asimismo esta expresión está asociada una fundación sin fines de lucro asociada a LABORATORIOS RECLACINE S.A que tiene por objeto ayudar a las personas de escasos recursos que se vean expuestas a enfermedades como el cáncer.

<u>DUODECIMO</u>: Que, en opinión de este arbitro en caso de coexistir las expresiones NUTRIGENOMICA con GENOMIKA en la red, se producirían toda suerte de confusiones, pues está claro que el elemento determinante en ambos casos esta dado por la palabra GENOMICA o GENOMIKA, que es precisamente la expresión que el segundo solicitante tiene registrada como marca comercial.

<u>DECIMO TERCERO</u>: Que, este arbitro como medida para mejor resolver visito la página nutrigenomica.cl para determinar que uso les estaba dando el primer solicitante, y de esta manera sopesar sus eventuales derechos sobre la expresión. Ello fue imposible pues dicha dirección IP no se encuentra habilitada, lo que impidió a este arbitro poder establecer el uso y posibles derechos del primer solicitante.

<u>DECIMO CUARTO</u>: Que en consecuencia, dados los antecedentes expuestos por el segundo solicitante, y la total falta de actividad por parte del primero, y habiendo comprobado este arbitro que los criterios de titularidad de Marcas Comerciales, uso, principio de la buena fe, existencia de nombre comercial, uso masivo en el mercado, están presente en los argumentos de éste, es que este árbitro ha llegado a la conclusión que a LABORATORIOS RECLACINE S.A le asiste un mejor derecho al dominio solicitado.

<u>DECIMO QUINTO</u>: Que, respecto de las costas, y no constándole a este Arbitro que el primer solicitante ha actuado de mala fe, este Arbitro ha resuelto que cada parte se haga cargo de las mismas.

EN VISTA DE ESTAS CIRCUNSTANCIAS RESUELVO:

PRIMERO : Aceptase a registro la solicitud presentada podominio "NUTRIGENOMICA" asignándose, en consec S.A.			
SEGUNDO: Cada parte de hará cargo de sus costas.			
Comuníquese y notifíquese a NIC Chile por correo electr	rónico, para su inmediato cumplimiento.		
Notifíquese a los solicitantes por carta certificada y por correo electrónico.			
Resolvió Patricio de la Barra.			
Alicia Medel Acuna	Matias Moreno Poblete		