FALLO ARBITRAJE DE DOMINIO

XENADRINE.CL

En Santiago a 02de mayo del año 2012, Gonzalo Sánchez Serrano, juez árbitro arbitrador, designado para resolver la disputa respecto del dominio XENADRINE.CL, oficio Nº15463 vengo en dictar la presente resolución 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.

De acuerdo al citado oficio son parte en esta causa como primer solicitante Distribución (SOC COMERCIALIZADORA NLS NUTRALINE SUPLEMENT LIMITADA) RUT: 76.013.800-2 contacto administrativo Francisco Cáceres, con domicilio en Av. Del Parque 5339, of 601, Huechuraba, Santiago, y por el segundo solicitante JOHANSSON Y LANGLOIS LIMITADA representando a CYTODYNE TECHNOLOGIES INC., sociedad con domicilio en New Jersey, Estados Unidos (JOHANSSON Y LANGLOIS LIMITADA), contacto administrativo Nelson Campos, Christopher Doxrud, Flavio Belair, Juan Cristóbal Guzmán, domiciliado en San Pio X Nº 2460 oficina 1101, Providencia, Santiago, Las Condes, Santiago.

VISTOS LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES:

1. Con fecha 17 de noviembre del 2011, se recibió en mi casilla de correo Oficio Nº 15463 materia solicita Arbitraje dominio xenadrine.cl en el cual se me propuso como juez árbitro 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. Con fecha 29 de noviembre del 2011, de acuerdo a la Reglamentación de NIC Chile, este árbitro arbitrador declaró aceptar el cargo, notificó a las partes en conflicto por medio de carta certificada y mediante correo electrónico con firma electrónica a NIC Chile y con copia informativa a las partes citándolas a una audiencia de conciliación consignación de fondos y/o fijación de normas de

procedimiento para el día 14 de diciembre del 2011 a las 16:00 horas, lo cual consta en autos.

3. Que con fecha 11 de octubre de 2011 a las 16:00 horas se llevó a efecto comparendo decretado en autos, con la sola asistencia del segundo solicitante CYTODYNE TECHNOLOGIES INC., representado legalmente por Juan Cristobal Guzmán Lagos, en rebeldía del primer solicitante. No habiendo conciliación, se acordaron las bases del procedimiento.
4. Que con fecha 16 de diciembre de 2011 se notificó por correo electrónico al primer solicitante el acta del comparendo y se declaró abierto el período de planteamientos.
5. Que el segundo solicitante, hace las siguientes alegaciones de mejor derecho, en resumen lo siguiente:

a) La solicitud por parte de su mandante del nombre de dominio en disputa, se funda en el hecho que el mismo se identifica con la marca registrada previamente por su representada en Chile para la misma denominación, registro Nº 657.813 "XENADRINE", para productos de la clase 5.
b) Queda demostrado el uso comercial anterior y justo que su representada hace de la denominación XENADRINE desde el año 2003, razón por la cual solicitamos le sea asignado el nombre de dominio en disputa.
c) Además la misma se encuentra protegida en numerosos países lo cual acredito con documentos que acompañó en juicio.
d) Con el objeto de demostrar el uso de la misma en el mercado internacional vengo en señalar una serie de links que muestran que el producto identificado bajo la marca Xenadrin está en venta en el comercio, a saber: http://www.xenadrine.com/ https://www.svncanada.com/list-xenadrine-rfa-x.php http://www.popeyescanada.com/inf_cytogenix-xenadrine.php http://www.bodybuilding.com/store/xenadrine/maximum-hardcore-xenadrine-ripped.html http://www.xenadrine.org.uk/ http://xenadrine.com.au/
e) Estima que en este caso es procedente aplicar lo que en doctrina se conoce como "***criterio de la identidad***. Conforme a éste, se debe preferir a aquella parte cuya marca, nombre u otro derecho o interés esa idéntico al SDL del dominio litigioso, y si ninguno de los derechos de las partes presenta dicha identidad, a aquella parte cuyo derecho, o el núcleo relevante o evocativo del mismo sea idéntico al SDL del dominio litigioso o presente una mayor similitud o vinculación lógica" fallo webdreams.
f) Como señala en un fallo el profesor Ricardo Sandoval López (senco.cl), "*ante la decisión de tener que preferir un signo distintivo por sobre otro y su titular, este*

sentenciador se inclina por preferir a quien efectiva a ha acreditado el ***uso legítimo del mismo*** *y su protección a través de privilegios debidamente publicitados frente a terceros como es la inscripción de una marca comercial y la inscripción de nombres de dominio, con el consiguiente fortalecimiento de la certeza jurídica en estricta relación al objeto de este juicio arbitral*". Valga la referencia hecha en párrafo anterior respecto del uso legítimo que ha hecho su mandante de la denominación XENADRINE.la cual ha usado profusamente en el mercado.

g) Su representada quien cuenta con un mejor derecho para que le sea asignado el dominio en disputa, toda vez que el uso legítimo que se le ha dado a la expresión XENADRINE", sea a través de registros marcarios, como uso en publicidad", constituyen suficiente indicio y prueba de uso empresarial legítimo.

h) disponer el rechazo y eliminación de la primera solicitud del nombre de dominio "XENADRINE.CLefectuada por SOC COMERCIALIZADORA NLS NUTRALINE SUPLEMENT LIMITADA, asignándoselo a su representada, CYTODYNE TECHNOLOGIES INC todo con expresa condena en costas.

6. Al efecto acompaña los siguientes documentos:

    a) Copia de los registros de la marca "XENADRINE." en Chile y otros países.

7. Que con fecha 10 de enero del año 2012 se tuvo por presentada la demanda y por acompañados los documentos con citación de la contraparte, con esa misma fecha se declaró abierto el período de respuestas por el término de 5 días hábiles. Las partes fueron notificadas por correo electrónico con esa misma fecha.

13. Que con fecha 02 de marzo del 2012, atendido al merito de autos se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

1. Que John Postel, creador del sistema de administración de nombres de dominio, estableció como principio rector la buena fe.
2. Que la primera solicitante no comapareció a las audiencias de este tribunal arbitral ni tampoco a la adiencia citada por NIC CHILE.

3. Que la primera solicitante no realizó presentación alguna ni acompaño documento de ninguna especie.
4. Que la segunda solicitante realizó una presentación donde argumentó y fundamentó su “mejor derecho” sobre el nombre de dominio en conflicto
5. Que el segundo solicitante acompañó fehacientes y palmarias pruebas que permiten a este tribunal determinar que el segundo solicitante posee un mejor derecho sobre el nombre de dominio en cuestión, no solo desde el punto de vista de los registros marcarios,(Registro Nº 657.813 “XENADRINE”, para productos de la clase 5), sino también del uso efectivo que ha hecho del signo y que se remonta al año 2003.

SE RESUELVE:

i. Se asigna el nombre de dominio **XENADRINE.CL** al segundo solicitante JOHANSSON Y LANGLOIS LIMITADA representando a CYTODYNE TECHNOLOGIES INC., sociedad con domicilio en New Jersey, Estados Unidos (JOHANSSON Y LANGLOIS LIMITADA) Rut: 86.598.100-7
ii. En consecuencia se elimina la solicitud del primer solicitante Distribución (SOC COMERCIALIZADORA NLS NUTRALINE SUPLEMENT LIMITADA) RUT: 76.013.800-2

Notifíquese por carta certificada a las partes y por e-mail bajo firma electrónica a NIC Chile.

Como testigos de haberse dictado la presente resolución firman doña Lucía Cristi Torrealba RUT: 7.043.449-0 y doña María José Arancibia Obrador, RUT: 15.385.586-2, ambas de mi mismo domicilio.

Gonzalo Sánchez Serrano

Juez Árbitro Arbitrador

Lucía Cristi Torrealba

RUT: 7.043.449-0

María José Arancibia Obrador

RUT: 15.385.586-2