Santiago, catorce de enero de dos mil catorce

VISTO,

Por oficio 18380, de fecha 29 de julio de 2013, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile -NIC Chile-, notificó al suscrito la designación como árbitro para resolver el conflicto planteado por la solicitud de asignación del nombre de dominio <alice.cl>.

El suscrito aceptó el cargo de árbitro para el cual había sido designado y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, lo cual fue debidamente notificado a las partes y a NIC-Chile por correo electrónico y por carta certificada, como consta en el expediente a fojas 4 y siguientes.

Según aparece del citado oficio, son partes en esta causa como primer solicitante Matías Leonardo Matamala Astete, RUT: 16.992.666-2, Martínez de Rosas 367, depto. 302, Concepción y como segundo solicitante HBO Ole Partners, representada por Claro y Cía. Rut 79.753.810-8. Dirección: Av. Apoquindo 3721, piso 14, Las Condes, Santiago.

Como consta a fojas 4, con fecha 01 de agosto de 2013, se tuvo por constituido el Tribunal Arbitral y se citó a las partes a una audiencia para fijar las reglas de procedimiento para el día jueves 08 de agosto de 2013, a las 11.50 horas en la sede del Tribunal Arbitral, bajo apercibimiento de asignar al primer solicitante el dominio en disputa en caso de inasistencia de las partes.

Con fecha 01 de agosto de 2013, se llevó a cabo la referida audiencia con la presencia de don Mahish Sadarangani, por el segundo solicitante y del señor Juez Árbitro, en rebeldía del primer solicitante, no habiendo, en consecuencia conciliación, fijándose las Bases del Procedimiento Arbitral.

A fojas 20, con fecha 20 de agosto del 2013, este Tribunal Arbitral declaró abierto el período de planteamientos por el término de 10 días hábiles, venciendo en consecuencia el día viernes 27 de agosto de 2013.

A fojas 23, con fecha 27 de agosto de 2013, don Claus Krebs Poulsen, abogado, por el segundo solicitante, presentó al Tribunal Arbitral un escrito de demanda, cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:

- a) Su representada HBO Ole Partners, es filial latinoamericana de HBO (Home Box Office, Inc.), una empresa del grupo TimeWarner, importante y conocido proveedor de televisión pagada a nivel mundial. En Chile, la señal de HBO se transmite a través de todas las empresas relevantes del ámbito televisivo pertinente: VTR, GTD, Sky, DirecTV, Movistar, etc., con aproximadamente 114 millones de suscriptores de sus señales de televisión HBO y Cinemax;
- b) Que, HBO no sólo transmite películas, series y documentales de terceros, sino también producciones propias. Algunas de las series de televisión más vistas y premiadas de los últimos años han sido producciones originales de HBO, como por ejemplo *Game Of Thrones* (ganadora de seis premios Emmy en 2012), *True Blood, Girls* (que ganó dos Golden Globes o "Globos de Oro"), *Curb Your Enthusiasm, The Newsroom*, y muchas otras, que fueron producidas en los Estados Unidos, pero HBO también ha realizado importantes producciones en Latinoamérica. Por ejemplo, en Chile HBO produce *Prófugos*, una destacada serie que este año entra en su segunda temporada. Su director es Pablo Larraín, quien también dirigió las exitosas películas chilenas "NO" (candidata al Oscar a la mejor película extranjera en el año 2012), *Tony Manero* y *Post Mortem*. El elenco está integrado por muchos de los mejores y más conocidos actores nacionales, incluyendo a Benjamín Vicuña, Néstor Cantillana, Francisco Reyes, Luis Gnecco, Aline Küppenheim, Blanca Lewin, Claudia Di Girólamo, Amparo Noguera, Paulina Urrutia, Antonia Zegers, Mateo Iribarren, Edgardo Bruna, Sergio Hernández y otros;
- c) Que, en Brasil HBO ha producido series de gran categoría, ampliamente difundidas en toda Latinoamérica, una de estas series lleva por título Alice, que es también el nombre de su personaje principal y es la historia de "una joven que lleva una vida provincial en el pueblo de Palmas, Tocantins [Brasil]. La muerte repentina de su padre, a quien no veía desde hace años, interrumpe sus planes y la lleva a São Paulo. Allí, Alice se reencuentra con su madrastra, su tía y su media hermana. Una serie de eventos imprevistos hace que un viaje de un día se convierta en una estadía prolongada. En São Paulo, Alice encuentra nuevos amores, hace nuevos amigos y conoce otro mundo. En medio del caos de la metrópolis, Alice redescubre la ciudad, a su país y a sí misma. Alice es la historia de una joven y su viaje fortuito a la ciudad un viaje que se convierte en una travesía interna. Es también la historia de una ciudad, São Paulo, retratada en retazos de historia y

personajes: frescos, intensos, diferentes, alucinantes y encantadores". Alice fue realizada y estrenada en el año 2008 y desde entonces se ha vuelto a emitir varias veces en Brasil y Latinoamérica en general, incluyendo Chile. Teniendo en cuenta la amplia difusión de la programación de HBO en nuestro país, el otro solicitante del nombre de dominio "alice.cl" en estos autos conocía o debía conocer la producción televisiva Alice de que hemos venido hablando;

d) Que, HBO Ole Partners es titular de una serie de registros de la marca comercial ALICE a nivel internacional, que incluye los siguientes: Registro Nº 826.709 de la marca ALICE (denominativa) en Chile, concedido con fecha 4 de septiembre de 2008, para distinguir servicios de las clases 38 y 41.Registro № 828.467 de la marca ALICE (denominativa) en Chile, concedido con fecha 25 de septiembre de 2008, para distinguir productos de la clase 09.Registro № 2.264.923 de la marca ALICE (denominativa) en Argentina, concedido en 2008, para distinguir servicios de la clase 38. Registro № 2.264.924 de la marca ALICE (denominativa) en Argentina, concedido en 2008, para distinguir servicios de la clase 41.Registro № 829430164 de la marca ALICE (denominativa) en Brasil, concedido en 2009, para distinguir servicios de la clase 41.Registro № 46633 de la marca ALICE (denominativa) en Colombia, concedido en 2008, para distinguir servicios de la clase 38.Registro № 46634 de la marca ALICE (denominativa) en Colombia, concedido en 2008, para distinguir servicios de la clase 41.Registro Nº 6089-08 de la marca ALICE (denominativa) en Ecuador, concedido en 2008, para distinguir productos de la clase 09.Registro № 3194-08 de la marca ALICE (denominativa) en Ecuador, concedido en 2008, para distinguir servicios de la clase 38.Registro № 2575-08 de la marca ALICE (denominativa) en Ecuador, concedido en 2008, para distinguir servicios de la clase 41.Registro № 006979165 de la marca comunitaria ALICE (mixta) en la Comunidad Europea, concedido en 2011, para distinguir servicios de la clase 41.Registro Nº 1087581 de la marca ALICE (denominativa) en México, concedido en 2008, para distinguir productos de la clase 09.Registro № 1039093 de la marca ALICE (denominativa) en México, concedido en 2008, para distinguir servicios de la clase 38.Registro № 1039092 de la marca ALICE (denominativa) en México, concedido en 2008, para distinguir servicios de la clase 41.Registro № 00158426 de la marca ALICE (denominativa) en Perú, concedido en 2009, para distinguir productos de la clase 09.Registro Nº 00052760 de la marca ALICE (denominativa) en Perú, concedido en 2008, para distinguir servicios de la clase 38.Registro № 00052759 de la marca ALICE (denominativa) en Perú, concedido en 2008, para distinguir servicios de la clase 41.Registro № 4,026,466 de la marca ALICE (denominativa) en los Estados Unidos de América, concedido en 2011, para distinguir productos de la clase 09.Registro № 3,743,324 de la marca ALICE (denominativa) en los Estados Unidos de América, concedido en 2010, para distinguir productos de la clase 09. Registro Nº 3,690,419 de la marca ALICE (denominativa) en los Estados Unidos de América, concedido en 2009, para distinguir servicios de la clase 38. Registro Nº 3,745,238 de la marca ALICE (denominativa) en los Estados Unidos de América, concedido en 2010, para distinguir servicios de la clase 41.Registro Nº 3,687,221 de la marca ALICE (denominativa) en los Estados Unidos de América, concedido en 2009, para distinguir servicios de la clase 41.Registro № 4,026,467 de la marca ALICE (mixta) en los Estados Unidos de América, concedido en 2011, para distinguir productos de la clase 09.Registro № 3,743,323 de la marca ALICE (mixta) en los Estados Unidos de América, concedido en 2010, para distinguir productos de la clase 09.Registro Nº 3,690,420 de la marca ALICE (mixta) en los Estados Unidos de América, concedido en 2009, para distinguir servicios de la clase 38.Registro № 3,745,239 de la marca ALICE (mixta) en los Estados Unidos de América, concedido en 2010, para distinguir servicios de la clase 41.Registro № 3,687,222 de la marca ALICE (mixta) en los Estados Unidos de América, concedido en 2009, para distinguir servicios de la clase 41;

- e) Que, a los derechos marcarios, se suma el hecho de que HBO Ole Partners ya fue titular del mismo nombre de dominio "alice.cl" en disputa, estuvo registrado a su favor en el año 2009 y después en el año 2011, venciendo sin renovarse hace tan sólo unos pocos meses, que es justamente la oportunidad que el otro solicitante aprovechó para solicitar "alice.cl" para sí. Ambas inscripciones, previas del nombre de dominio en cuestión, dicen expresamente que "se registra este dominio para proteger los derechos marcarios del solicitante" HBO Ole Partners;
- f) Que, para acreditar sus dichos el solicitante acompaña, con citación:
- 1. Copias impresas de los sitios web de TimeWarner y su empresa HBO en que se describe a dicha empresa y se muestra información de la serie chilena *Prófugos* y de la serie brasileña *Alice* sobre la cual versan estos autos.

2. Copias de los certificados de registro de la marca ALICE 3.Copias de la base de datos de NIC Chile, que muestran que HBO Ole Partners ya había sido titular del nombre de dominio disputado "alice.cl" en 2009 y 2011.

Con fecha 16 de septiembre de 2013, este Tribunal arbitral, tuvo por presentada la demanda de asignación de nombre de dominio por el segundo solicitante, y en cuanto a los documentos ofrecidos, se tuvieron por acompañados, con citación.

Con fecha 16 de septiembre del 2013, este Tribunal arbitral declaró abierto el periodo de respuestas por el término de 5 días hábiles, venciendo en consecuencia el día viernes 27 de septiembre de 2013, apercibiéndose al primer solicitante para hacer valer sus derechos en dicha instancia procesal.

A fojas 84 el segundo solicitante presenta un escrito en que señala que el primer solicitante no ha acreditado nada en el proceso y adjunta copias de sitios web de la popular wikipedia, amazon y google, que muestran lo popular de la serie Alice.

A fojas 102, se tuvo presente.

A fojas 103, con fecha 22 de octubre de 2013, no habiendo hecho valer sus derechos el primer solicitante, este Tribunal Arbitral resolvió citar a las partes a oír sentencia.

TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, el artículo 13 de la REGLAMENTACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE NOMBRES DEL DOMINIO.CL -Reglamento NIC-CHILE- faculta a cualquier interesado cuyos derechos estime afectados a presentar una solicitud competitiva de idéntico nombre de dominio, con lo cual se genera un conflicto que debe necesariamente resolverse por medio de un arbitraje. Lo anterior, sin perjuicio que las partes logren un avenimiento o bien haya desistimientos de por medio. Siendo de esta manera que corresponde a un segundo solicitante o a los titulares de cuantas solicitudes competitivas hayan sido presentadas, acreditar un mejor derecho para ostentar la titularidad del nombre de dominio en disputa.

SEGUNDO: Que la reglamentación que rige el proceso ha sido oportunamente aceptada y/o notificada a las partes de esta causa, correspondiendo a cada una de ellas ejercitar las cargas procesales establecidas en su propio interés -según Goldschmidt, una carga es el ejercicio de un derecho para el logro del propio interés-, que tratándose de la tarea probatoria descansa en la idea de que su realización por la parte que le correspondía no es obligatoria, sino potestativa, en el sentido de que a su realización se asocian unas consecuencias que resultan beneficiosas a la parte que soportó la carga y, como es obvio, a su no realización se vinculan consecuencias perjudiciales para la parte que no levantó la carga. Al tenor de lo señalado, como el juez no está autorizado para omitir el pronunciamiento de la sentencia en caso de falta de prueba, de acuerdo al principio de inexcusabilidad, debe determinar cuál de las partes debe padecer las consecuencias perjudiciales por no haber levantado la carga probatoria que le correspondía. Resulta pacífico entre nosotros que la distribución de la tarea probatoria entre el demandante y el demandado se realiza a partir de lo prescrito en el artículo 1698 del Código Civil que determina que incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta, recepcionando de esta forma el conocido aforismo ei incumbit probatio qui affirmat, non qui negat (le corresponde probar un hecho al que lo afirma y no al que lo niega). A partir de la norma señalada, la doctrina y la jurisprudencia ha precisado la regla en el sentido de atribuir la carga de la prueba de los hechos constitutivos al actor, y la de los hechos impeditivos, extintivos y excluyentes al demandado. En otros términos, el actor deberá probar lo que sostiene y fundamenta su pretensión, mientras que el demandado deberá probar lo que sostiene y fundamenta su oposición a la pretensión del actor. APUNTES DEL CURSO DE TEORÍA GENERAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO ORDINARIO DEL PROFESOR DR. DIEGO PALOMO VÉLEZ. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca. 2011.

TERCERO: Que, no consta en autos la utilización que pretenderá dar el primer solicitante al sitio, ni cómo afecta o afectaría esta denominación los derechos del segundo.

CUARTO: Que como ha sido acreditado en el proceso, el nombre de dominio solicitado coincide con la marca y expresiones publicitarias conocidas, públicas y notorias relativas a productos del segundo, sin elemento diferenciador alguno, al pronunciarlo existe identidad fonética y escrita, resultando una expresión

idéntica, como para presumir que no existirá confusión con el público al que pretende asistir uno u otro solicitante; máxime cuando no consta en autos la utilización que pretenderá dar el primer solicitante a su sitio, por lo que resulta justificado el temor del segundo solicitante en el sentido que el público pueda confundir el sitio como del segundo solicitante fuera de que pueda tratar de comerciar con el sitio, máxime cuando el primer solicitante aparece como persona natural que no indica su giro.

QUINTO: Que, el segundo solicitante ha acreditado ser titular de marcas comerciales estructurada en base a la expresión "alice", se adjuntan registros marcas comerciales, tanto en Chile como en el extranjero muy idénticas al dominio solicitado, lo que constituye también fuertes indicios de mejor derecho para el segundo solicitante. Fuera de esto, es un hecho público y notorio que la actividad del segundo solicitante se realiza en nuestro país y en el extranjero, la serie Alice que transmite resulta muy difundida y con grandes inversiones en publicidad, no resultando plausible para un hombre medio en nuestro país alegar desconocimiento de la misma. El primer solicitante no ha acreditado, de forma alguna el rubro al que pretende acceder con el dominio que pretende, menos que no coincide de forma alguna con las clases registradas. En consecuencia, el segundo solicitante, ha comparecido en autos y ha rendido prueba suficiente que justifica sus pretensión, así ha acreditado ser una empresa de larga trayectoria nacional e internacional y de conocimiento en el rubro televisivo, unido a una conducta comercial consistente y concluyente.

SEXTO: Que, la utilización del término "alice" por el segundo, para el desarrollo de su actividad, podría ser considerado una creación original del mismo, toda vez que la expresión está inscrita por éste en diferentes clases y servicios, como ha verificado este Tribunal, de la documentación acompañada, el término solicitado es el mismo de su marca, sin elemento diferenciador y sin explicar el uso que se le dará, por lo que se estima que podría generar confusión en el público consumidor de uno y otro solicitante, máxime cuando no está claro cuál será el público consumidor del primer solicitante, lo que justifica la aprehensión del segundo solicitante, en relación a sus marcas y posible desvío de su clientela hacia un sitio que contenga información que le pueda generar confusión. Por lo que puede entenderse, que el segundo solicitante presenta ciertos derechos previos adquiridos sobre el término en cuestión.

SEPTIMO: Que, el conflicto de intereses de relevancia jurídica de autos debe ser resuelto por este Juez, en base al mérito de todos los antecedentes que constan en autos, dado que no es suficiente con invocar o alegar los hechos fundantes de la pretensión y de la defensa, sino que es necesario probar tales hechos, por lo que la prueba constituye una parte fundamental en el ejercicio de la función jurisdiccional. Prueba y alegaciones que en el caso de autos el primer solicitante no ha rendido, habiéndosele otorgado todas las oportunidades posibles para ello.

OCTAVO: Que, si bien es cierto, muchas veces se ha decidido por aplicar el criterio *first come, first served*, en este caso se considera que este no tiene cabida, pues este se da cuando ambos solicitantes están de buena fe y acreditan tener derechos previos similares, resultando como una regla para preferir, como tantas veces en nuestro ordenamiento, lo que no ocurre en el caso, pues solo el segundo solicitante acreditó fehacientemente tener derechos adquiridos previos incorporados a su patrimonio, cosa que el primer solicitante, pese a todas las facilidades otorgadas no probo de forma alguna.

NOVENO: Que, finalmente, debe tenerse en cuenta que nuestra Corte Suprema ha reconocido reiteradamente la amplia libertad para fallar de los árbitros arbitradores, tal como se expresa en el considerando 8°, -REVISTA DE DERECHO Y JURISPRUDENCIA, TOMO XCIV (1997), № 2 (MAYO AGOSTO), SECCIÓN 2- Recurso de Queja denegado en contra de Portales Coya, Mónica: "...el árbitro arbitrador está llamado a fallar conforme a la prudencia y equidad, pudiendo incluso fallar en contra de ley expresa, la errada calificación jurídica de un plazo, si existiere, no es suficiente para acoger un recurso de queja en contra de la sentencia dictada por un juez árbitro arbitrador. Para que ello ocurra es menester que la sentencia sea inmoral, dolosa, manifiestamente inicua, absurda, contradictoria, ininteligible, o imposible de cumplir". En el caso sub lite, han sido las máximas de la prudencia y la equidad, el mérito del proceso, así como el cumplimiento irrestricto del derecho sustantivo y las reglas que han regido el procedimiento los elementos que este tribunal ha tenido en cuenta al resolver.

RESUELVO:

- 1. En mérito de lo señalado en la parte considerativa, de conformidad a lo establecido en el Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, conforme a prudencia y equidad, aplicando el principio de mejor derecho, asignar el nombre de dominio "alice.cl", al segundo solicitante HBO Ole Partners, representada por Claro y Cía. Rut 79.753.810-8, sin costas, dada la inactividad del primer solicitante.
- 2. Determínense los honorarios arbitrales en la suma pagada por el segundo solicitante, antes de la Audiencia de Conciliación y Fijación de las Bases del Procedimiento y, por los cuales se ha emitido la correspondiente boleta de honorarios profesionales.
- 3. Comuníquese a NIC-Chile por correo electrónico firmado electrónicamente para su inmediato cumplimiento.
- 4. Notifíquese a los solicitantes por correo electrónico.
- 5. Practicadas las notificaciones, devuélvanse los autos a NIC Chile para su archivo.

ROL 18380-2014

Resolvió don RUPERTO ANDRÉS PINOCHET OLAVE, Juez Árbitro del Sistema de Resolución de Conflictos NIC-Chile.

Autorizan las testigos PAOLA DE LA PAZ CIFUENTES MUÑOZ, cédula 12.360.114-9 y CAROLINA BERNARDITA MONTECINOS BRAVO, cédula de identidad 12.108.502-K.