Santiago, veintiséis de septiembre de dos mil trece

VISTO,

Por oficio 17832 de fecha 18 de abril 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 **<**leagueoflegends.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 Donato Antonio Pisani Cabezas, Rut: 16.351.570-9, Augusto Leguía Norte N° 44, Las Condes, Santiago y como segundo solicitante Sargent y Krahn, rut: 79.713.300-0, representando a Riot Games Inc., contacto Av. Andrés Bello 2711, of 1701, Santiago.

Como costa a fojas 4, con fecha 18 de abril de 2013, se tuvo por constituido el Tribunal Arbitral y se citó a las partes a una audiencia de conciliación y para fijar las reglas de procedimiento, para el día viernes 26 de abril de 2013, a las 9.40 hrs. 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 26 de abril de 2013, se llevó a cabo la referida audiencia con la presencia de Josefina Mora, 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 13, con fecha 29 de abril de 2013, este tribunal arbitral declaró abierto el período de planteamientos por el término de diez días hábiles venciendo, en consecuencia, el día martes 14 de mayo de 2013.

A fojas 29, doña María Luisa Valdes Steeves, por el segundo solicitante, presenta escrito exponiendo argumentos que se resumen en lo siguiente:

a) Que, RIOT GAMES, INC. es una prestigiosa y reconocida empresa estadounidense dedicada al desarrollo y distribución de videojuegos, fundada en el año 2006, en Santa Mónica, California y debutó con su primer título llamado League of Legends, en octubre de 2009, el que en la actualidad es considerado uno de los videojuegos más populares y reconocidos a nivel mundial, contando con una cantidad de jugadores que alcanza la cifra de 32 millones alrededor del mundo, en mayo de 2012, su parte inició la segunda temporada del campeonato mundial del mismo videojuego, con más de cinco millones de dólares en premios, la cifra más alta de la historia de los deportes electrónicos, lo que da cuenta del enorme crecimiento y éxito que ha experimentado Riot Games, INC. con el paso de los años;
b) Que, su representada ha protegido como marca el signo "League of Legends", según se detalla a continuación: Solicitud Nº 1.011.305, LEAGUE OF LEGENDS, denominativa, para distinguir servicios de la clase 9.Solicitud Nº 1.011.306, LEAGUE OF LEGENDS, denominativa, para distinguir productos de las clases 16, 20, 25 y 28.Solicitud Nº 1.011.307, LEAGUE OF LEGENDS, denominativa, para servicios de las clases 38 y 41.Solicitud Nº 1.049.864, LEAGUE OF LEGENDS, mixta, para distinguir productos de la clase 9.Solicitud Nº 1.049.865, LEAGUE OF LEGENDS, mixta, para distinguir servicios de la clase 41. También en el extranjero:Registro N° 3.815.808, LEAGUE OF LEGENDS, mixta, para distinguir servicios de la clase 41 en Estados Unidos. Registro N° 3.756.125, LEAGUE OF LEGENDS, mixta, para distinguir productos de la clase 16 en Estados Unidos. Registro N° 4.164.849, LEAGUE OF LEGENDS, mixta, para distinguir productos de la clase 9 en Estados Unidos. Registro N° 008243487, LEAGUE OF LEGENDS, denominativa, para distinguir productos y servicios de la clase 9, 28, 38 y 41 en Alemania. Registro N° 009502221, LEAGUE OF LEGENDS, denominativa, para distinguir productos y servicios de la clase 9, 16, 25, 28, 38 y 41 en Alemania. Registro N° 009502279, LEAGUE OF LEGENDS, mixta, para distinguir productos y servicios de la clase 9, 16, 25, 28, 38 y 41 en Alemania. Registro N° 840112653, LEAGUE OF LEGENDS, denominativa, para distinguir servicios de la clase 41 en Brasil. Registro N° 840112629, LEAGUE OF LEGENDS, denominativa, para distinguir productos de la clase 9 en Brasil. Registro N° 840145071, LEAGUE OF LEGENDS, mixta, para distinguir servicios de la clase 41 en Brasil. Registro N° EU008243487, LEAGUE OF LEGENDS, denominativa, para distinguir servicios y

productos de las clases 9, 28, 38 y 41 en Reino Unido. Registro N° EU009502221, LEAGUE OF LEGENDS, denominativa, para distinguir servicios y productos de las clases 9,16, 25, 28, 38 y 41 en Reino Unido. Registro N° EU009502279, LEAGUE OF LEGENDS, mixta, para distinguir servicios y productos de las clases 9,16, 25, 28, 38 y 41 en Reino Unido;

c) Que, los referidos registros son una muestra de que su representada es la legítima creadora del signo para distinguir e identificar un reconocido videojuego en el mercado real e Internet, hecho notorio y públicamente conocido nacional e internacionalmente, por lo que resulta natural y obvio que todos los usuarios de Internet así como el público en general identifique a su mandante, a través de dicha expresión, por lo que su uso o aprovechamiento por parte de un tercero le causará un grave perjuicio;

d)Que, los usuarios de Internet ingresan a los sitios mediante nombres que les son familiares. En este caso, un usuario asociará inmediatamente el nombre de dominio "leagueoflegends.cl" a un sitio web con información relativa al famoso videojuego de su mandante que distingue y difunde a través de Internet, precisamente enfocado al mercado chileno (.cl). Esto último debido a que el nombre de dominio simplemente reproduce el nombre del popular videojuego de su mandante, sin incorporar ningún elemento diferenciador que permita desvincular dicho dominio, de la marca de su representada, la que además cuenta con varios nombres de dominio que se forman en base a dicha expresión: leagueoflegends.com, leagueoflegends.asia, leagueoflegends.mx, los que constituyen una muestra más del mejor derecho que asiste a su representada respecto del dominio en disputa, consisten en su marca, la que le otorga derechos exclusivos y excluyentes para desarrollar su actividad y distinguir sus productos en Chile y el extranjero.El dominio solicitado, es idéntico a los nombres de dominio y marcas comerciales ya señaladas de propiedad de su mandante e inducirá a error y confusión a los usuarios de Internet y consumidores en general;

e) Que, la función básica de todo nombre de dominio es aquella consistente en poder identificar e individualizar correctamente a cada usuario de Internet, función que por lo expuesto, en caso de ser otorgado el dominio en disputa, al primer solicitante de autos, no se estaría cumpliendo;

f) Que, el artículo 14 del Reglamento dispone expresamente que "*Será de responsabilidad exclusiva del 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*". A su turno, en la sentencia recaída en el juicio por el nombre de dominio promain.cl se concluyó que se procedía a asignar el nombre de dominio en disputa a: *"…la parte que sí ha acreditado oportunamente ser titular de derechos marcarios preexistentes sobre un signo que coincide en lo esencial con el referido nombre de dominio en disputa."* Conforme a las reglas de la lógica, los usuarios de Internet al enfrentarse al dominio "leagueoflegends.cl", concluirán razonablemente que éste corresponde precisamente a su mandante y sus reconocidos videojuegos en Chile, o bien que cuenta con su autorización de uso, cuestión que no ocurre y que evidentemente causará un grave perjuicio a su representada;

g) Que, el explosivo desarrollo y masificación de la red de interconexión mundial de computadores Internet, ha dado lugar en los últimos años a una serie de conflictos de carácter jurídico en relación con los denominados "nombres de dominio" que se utilizan en dicha red. Estos consisten en una "dirección electrónica" o bien una "denominación" por medio de la cual un usuario de Internet es conocido y se identifica dentro de esta red, para de esta forma poder utilizar los diversos servicios que dicho medio de comunicación ofrece, tales como páginas Web, correo electrónico, conversaciones instantáneas, etc. Este concepto lleva implícita la idea de poder identificar a cada usuario en Internet, de forma tal que quien se identifique como, por ejemplo, TOYOTA, DELL o GOOGLE, efectivamente corresponda a dicha entidad, organización o empresa. De lo contrario, el concepto de la red mundial Internet carecería de sentido y se transformaría en un instrumento confuso, caótico y de escaso valor comercial;

h) Que, el criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio señala que en caso de conflicto, aun cuando las marcas comerciales y los nombres de dominio correspondan a dos privilegios distintos, se ha de reconocer que ambos comparten un sinnúmero de aspectos, características y propósitos de tal entidad que es posible afirmar que los nombres de dominio, además de la función técnica que cumplen, tienen un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes o servicios que se ofrecen vía Internet, buscando evitar que los consumidores caigan en errores o confusión con respecto a ellos, facilitando así el comercio. Han pasado a constituir un medio de publicidad donde se informa a los usuarios y consumidores acerca de los productos y servicios, fortaleciéndose en consecuencia la marca de que se trate. En el derecho comparado, y por cierto en los últimos años también

por la uniforme jurisprudencia en nuestro país, se ha efectuado una inmediata y lógica relación entre los nombres de dominio y las marcas comerciales. Así, la decisión de los conflictos por asignación de nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros criterios, en atención a la titularidad de registros marcarios para el signo pedido como nombre de dominio, marcas que su representada posee, tanto en Chile como en el extranjero. El propósito de los nombres de dominio es la identificación adecuada de su titular y como lógica consecuencia, de los productos y servicios que se transan en el mercado *virtual* de la red Internet. El objetivo final de una marca comercial es precisamente el anterior, esto es, la distinción por medio de un signo, del origen y calidad de los bienes y servicios que se transan en el mercado real;

i) Que, con fecha 1º de enero del año 2000, entró en vigencia la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy "UDRP") desarrollada por la Corporación de Nombres y Números Asignados a Internet (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers "ICANN"). Dicha política reconoce como criterio fundamental para la resolución de dichos conflictos, la titularidad de registros marcarios idénticos o similares con el dominio en cuestión. Se considerarán como fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de dominios si: a) "*El nombre de dominio otorgado es idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de la cual la parte demandante tiene derechos."* ICANN es, a nivel mundial, la entidad con mayor autoridad en esta materia, toda vez que constituye la reunión de comunidades participantes en Internet de mayor envergadura, tales como asociaciones profesionales, legales, de usuarios, proveedores, etc.;

j) Que, el Informe Final de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), así como las Opiniones del Panel OMPI Sobre Ciertas Preguntas Relacionadas con el UDRP (*WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions*), establecen que en el procedimiento de revocación de un nombre de dominio se deben considerar circunstancias tales como que el dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca comercial, que el titular del dominio no tenga derechos o intereses legítimos sobre él, o cuando se ha registrado el dominio de mala fe;

k) Que, los criterios antes enunciados han sido recogidos por los artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC-Chile. En particular, el artículo 22 del referido reglamento, en su primer párrafo, letra a), señala que: "*Art. 22.- Será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe.*

*La inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva cuando se cumplan las tres condiciones siguientes: Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido." H*ay que tener presente que en el caso de autos, si se asignara el nombre de dominio al demandado se estaría produciendo una seria dilución de la reconocida marca "League of Legends", además de inducir claramente a error a los usuarios. El criterio que reconoce la relación existente entre nombres de dominio y marcas comerciales, es un hecho universalmente aceptado, y por tanto corresponde su aplicación a la resolución del conflicto suscitado en estos autos;

l) Que el criterio de la Creación Intelectual del Signo Pedido**,** se refiere a que la expresión solicitada corresponda a un signo creado y utilizado legítimamente por una parte. Por lo mismo, resulta de toda lógica y justicia que quien ha creado y le ha otorgado reconocimiento mundial a una denominación pueda ampararla y protegerla de terceros que se pretenden aprovechar de ella. Su mandante ha invertido grandes sumas de dinero en investigación, tecnología, infraestructura y otra serie de bienes tangibles, sin perjuicio de lo cual, el nombre con el cual son conocidos sus productos y servicios constituye uno de sus activos más importantes. En efecto, el signo "League of Legends" identifica y distingue a un famoso videojuego producido y comercializado por su mandante tanto en Chile como en el extranjero, y así es reconocido por los usuarios de Internet;

ll) Que, el criterio de la notoriedad del Signo Pedido, postula que el titular de un nombre de dominio debe ser aquella parte que ha conferido a los mismos fama, notoriedad y prestigio a nivel nacional y/o internacional. Su representada ha otorgado esto al signo pro constituir el nombre de su más famoso videojuego, marcas comerciales y nombres de dominio. Fue su parte, quien le ha conferido reconocimiento, notoriedad y prestigio a nivel mundial a este signo. Lo anterior es un hecho público y notorio;

m) Que, el criterio del Mejor Derecho por el Uso Empresarial Legítimo, se refiere a que tendrá un mejor derecho sobre un nombre de dominio indicativo de algún producto o servicio, el que efectivamente ofrezca dichos productos y servicios, lo que se aplica a su parte;

n) Que, el criterio de la Identidad, establece que corresponderá asignar el nombre de dominio en conflicto a la persona o entidad cuya marca, nombre, u otro derecho o interés pertinente sea idéntico o muy similar al mismo, el nombre de dominio en conflicto es confusamente similar a las marcas comerciales y nombres de dominio de su mandante, este criterio ha sido recogido por la jurisprudencia nacional como en el fallo de fecha 21 de mayo de 2006 sobre nombre de dominio "viñasdelmaipo.cl" en el cual se señaló que *"el criterio de la identidad señala que el nombre de dominio en disputa se debe asignar a quien tenga una más estrecha relación con el mismo..."*;

ñ) Que, el criterio del uso efectivo en Internet del signo, considera que la expresión debe ser asignada a la parte que la utiliza efectivamente en Internet, lo que ocurre con su parte en sus dominios, en la popular plataforma Facebook en www.faceebook.com/leagueoflegends, con la red social Twitter e https://twitter.com/riotgames**,** en el buscador más famoso del mundo, GOOGLE, e se constata que todos los resultados aluden al videojuego de autoría de su mandante, presentando como primer resultado el sitio oficial de League of Legends www.leagueoflegends.com*;*

o) Que, **e**l Convenio de París, promulgado en Chile mediante el Decreto N°425 del Ministerio de Relaciones Exteriores y publicado en el Diario Oficial de 30 septiembre de 1991 dispone en su artículo 8 que:"*El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o comercio*". Los nombres con que son conocidas las empresas y sociedades deben ser protegidas en Chile y en cualquier otro país miembro del Convenio por el sólo hecho de ser tal nombre comercial. El artículo 6 bis del Convenio de París establece expresamente que "*los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado***,** *a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta*". Las marcas famosas y notorias, como es el caso de "League of Legends", han de protegerse especialmente por los países miembros de la Unión, toda vez que de su explotación no autorizada se deriva, por un lado, en la dilución del poder distintivo intrínseco de dichas marcas y por el otro, en el aprovechamiento de una notoriedad ajena para promocionar productos y servicios que no han contribuido a la creación de dicha notoriedad, con los consecuentes perjuicios que ello acarrea al titular de la marca famosa y notoria;

p) Que, el artículo 10 bis sobre competencia desleal, prescribe lo siguiente:*1)Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal.2)Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.3)En particular deberán prohibirse:1.cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;2.las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;3.las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.*Las normas del Convenio de París antes citadas, tienen rango de ley y plena vigencia en Chile;

q) Que, para acreditar sus dichos el solicitante acompañó, con citación, los siguientes documentos, que no fueron objetados por la contraria:

1. Copia de los certificados de registros marcarios singularizados en lo principal de esta presentación.
2. Copia de los certificados de los nombres de dominio individualizados en lo principal de esta presentación.
3. Impresión de historia de Riot Games, INC. obtenida de sitio web www.wikipedia.org, que además da cuenta de la fama que goza su mandante a nivel mundial.
4. Impresión del sitio oficial de www.riotgames.com, en donde se puede encontrar información de la compañía y apreciar la gran variedad de productos y servicios que comercializa y difunde en el mercado real e internet.
5. Impresión del sitio oficial www.leagueoflegends.com, en donde se puede encontrar información acerca del famoso videojuego producido por su mandante.

6. Copia de la búsqueda de la expresión "League of Legends" en el famoso buscador www.google.cl, en la cual se observa que los resultados aluden en su totalidad a su mandante, dando cuenta de la gran fama y notoriedad de la misma.
7. Impresión del sitio Web www.ragequit.com, de la noticia *"Riot abre la página de facebook latinoamericana de League of Legends"*, en donde se da cuenta del creciente interés de su mandante en el mercado de habla hispana y de la presencia de su famoso videojuego en internet.
8. Impresión del sitio Web www.eurogamer.es en donde aparece una noticia que se titula "*League of Legends sobrepasa los 5 millones de usuarios concurrentes*", dando cuenta del constante crecimiento de la popularidad del videojuego de su mandante.
9. Conjunto de imágenes que dan cuenta del uso efectivo de la expresión League of Legends para identificar al reconocido videojuego de autoría de su mandante.
10. Copia de fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio "promain.cl", de fecha 6 de julio de 2009.
11. Copia de fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio "viñasdelmaipo.cl", de fecha 21 de Mayo de 2006.

Con fecha 30 de mayo de 2013, el Tribunal arbitral, tuvo por presentada demanda de asignación de nombre de dominio por el primer solicitante, en cuanto a los documentos ofrecidos, se tuvieron por acompañados, con citación.

Con fecha 03 de junio de 2013, este Tribunal Arbitral, declaró abierto el periodo de respuestas por el término de cinco días hábiles, venciendo en consecuencia el día 10 de junio de 2013, apercibiéndose al primer solicitante para hacer valer sus derechos en dicha instancia procesal.

Con fecha 06 de junio de 2013 el segundo solicitante reitera los argumentos de su demanda de mejor derecho y agrega que:

a) Que, habiendo vencido el plazo común conferido a las partes para presentar argumentos de mejor derecho, sólo su parte ha defendido sus intereses sobre el nombre de dominio en disputa;

b) Que, el criterio "*first come, first served*", en el cual se podría haber fundamentado la defensa de la contraria, no es absoluto e incluso, cada vez con más fuerza, tanto la doctrina como la jurisprudencia se inclinan a utilizarlo como un criterio de *última ratio*, aplicándolo sólo cuando ninguna de las partes demuestra tener un mejor derecho sobre el nombre de dominio de que se trate. Sin embargo, en el caso de autos su mandante ha presentado en tiempo y forma, los argumentos que dan cuenta de su mejor derecho respecto del nombre de dominio leagueoflegends.cl. De lo contrario, no se entendería lo señalado en artículo 10 del Reglamento de Asignación de Nombres de Dominio que establece un plazo de 30 días para que "*eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio*". Lo anterior se ve corroborado por el artículo 14 del mismo cuerpo reglamentario que establece en su párrafo primero que "*será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes…*" sin distinguir si dicha obligación corresponde al primer o segundo solicitante;

c) Que, tal como se señala en la sentencia de asignación de nombre de dominio "todochile.cl", una vez que se genera el conflicto de asignación de nombres de dominio los solicitantes se deben encontrar en una situación de igualdad, y sobre esa base se debe analizar cuál de las partes tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto;

d) Que, este criterio ha quedado plasmado en la jurisprudencia del ramo. En efecto, por ejemplo en el fallo recaído en juicio por el nombre de dominio losbrujos.cl dictado con fecha 18 de octubre de 2011 por el árbitro Sr. Ruperto Pinochet Olave, se estableció:"*TERCERO: Que adicionalmente a las importantes razones ya expresadas, se considera el hecho de que la inactividad procesal genera efectos preclusivos en contra de quien no ejerce oportunamente sus derechos, como lo ha manifestado este sentenciador en diversas causas, siendo una sanción procesal que se encuentra consagrada en diversas disposiciones de nuestro ordenamiento procesal tales como; el artículo 201 del Código de Procedimiento Civil que declara la deserción del apelante que no comparece dentro de plazo; el artículo 435 del mismo Código, que tiene por reconocida la firma o confesada la deuda de la persona que, citada por el acreedor que no tiene título ejecutivo, no*

comparece; y, por último, los artículos 693 y 695 del cuerpo normativo señalado, relativos a Juicio de Cuentas, en que si el obligado a rendir la cuenta no la presenta dentro de plazo, puede ser formulada por la otra parte interesada, la que, si no es objetada dentro del término, se tendrá por aprobada. CUARTO: Que el primer solicitante ha guardado silencio, por lo que a este Tribunal no le ha sido posible conocer sus argumentos de mejor derecho, aspecto en que puede atribuírsele cierta responsabilidad, ya que dada la naturaleza misma del procedimiento arbitral ante árbitros arbitradores, no requería ni siquiera el patrocinio de un abogado para proseguir la secuela del juicio y, además, de acuerdo a lo previsto en el Reglamento Nic-Chile, la defensa de su posición jurídica no importaba a la referida primera solicitante incurrir en gasto alguno";

e) Que, la función básica de todo nombre de dominio es aquella consistente en poder identificar e individualizar correctamente a cada usuario de Internet**.** Esta función no se cumplirá, en el improbable caso de asignarse el dominio en disputa al primer solicitante, en el caso de autos nos encontramos en las siguientes circunstancias: Un nombre de dominio (LEAGUEOFLEGENDS.CL) que reproduce una expresión que ha sido protegida como marca comercial por su mandante y que es famosa y notoria por lo que en manos de un tercero, que no ha acreditado interés alguno en el mismo, es portador de un altísimo riesgo de confusión para los usuarios de Internet;

f) Que, éste es el criterio que aplicó el árbitro Sr. Marcos Morales, en el juicio por el nombre de dominio claropyme.cl, con fecha 27 de diciembre de 2010:"*13.-) Que la conclusión precedente, basada en razonamientos de prudencia y equidad, se adecua y resulta armónica además con otras consideraciones adicionales de prudencia y equidad que este árbitro estima relevantes en la especie. En efecto, no habiendo acreditado el Primer Solicitante ningún vínculo con el SLD de nombre de dominio litigioso, no obstante haber tenido la oportunidad para ello, mal podría este sentenciador preferir su solicitud en desmedro de la solicitud del Segundo Solicitante, parte que sí ha acreditado oportunamente ser titular de derechos marcarios preexistentes sobre un signo que está íntegramente incluido en el referido SLD del nombre de dominio en disputa.14.-) Que cabe agregar además que el nombre de dominio en litigio, en la medida que fuere asignado al Primer Solicitante, resultaría indudablemente portador de un potencial riesgo de confusión para los usuarios de la Red, quienes natural y lógicamente tenderán a asociar dicho nombre de dominio con la marca del Segundo Solicitante;*

*g) Que,*en este caso el primer solicitante no ha acreditado vinculación alguna con el nombre de dominio pedido. En efecto, no consta en estos autos ningún antecedente que dé cuenta de su supuesto derecho; no es titular de ninguna marca comercial, nombre de dominio o de cualquier otro antecedente en virtud del cual pueda acreditar fehacientemente algún tipo de derecho o relación con el nombre de dominio.

A fojas 121, el Tribunal tuvo presente lo expuesto.

A fojas 122, con fecha 18 de junio 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 esta denominación los derechos del segundo, lo único que sabemos es que manifestó en su solicitud que su tipo de organización es comercial, pero no sabemos de qué forma o bajo que giro utilizará el dominio, más cuando tampoco lo ha activado, como se ha verificado en uso de las facultades de oficio del Tribunal.

CUARTO: Que este tribunal reconoce además al segundo solicitante el *criterio de la notoriedad del signo pedido*, que aconseja que el titular de un nombre de dominio debe ser la parte que le ha conferido fama, notoriedad y prestigio, en este caso, no cabe duda, de los antecedentes acompañados al proceso, que quien confirió fama al término fue el segundo solicitante.

QUINTO: Que, este tribunal reconoce también al segundo solicitante el *uso efectivo en Internet* del signo "League of Legends" que realmente identifica al popular videojuego de propiedad del segundo solicitante La Polar, siendo utilizada efectivamente, hoy en el mercado de videojuegos e internet, donde se muestra el videojuego y se usa efectivamente y se relaciona con el segundo, por su parte es importante tener en cuenta que el demandado (primer solicitante) no ofrece ni ha ofrecido productos o servicios de similares características, ni ha efectuado manifestación alguna que indique sus intenciones al respecto.

SEXTO: Que, la utilización del término "League of Legends" por el segundo solicitante para el desarrollo de su actividad, podría ser considerado una creación original del mismo, toda vez que la expresión League of Legends está inscrita por el segundo solicitante en diferentes clases y zonas geográficas, como ha verificado este Tribunal, de la documentación acompañada, debido a lo anterior la marca League of Legends, resulta ser lo que en materia de marcas se denomina una marca pública y notoria, eso importa que dentro de la sociedad, el común de las personas la conozcan y utilicen, no pudiendo alegarse desconocimiento de la misma por los ciudadanos y conlleva importantes consecuencias, como la gran inversión publicitaria de las mismas, y los grandes esfuerzos para protegerlas, que importan grandes inversiones detrás de las mismas. Esto resulta ser un hecho público y notorio. El primer solicitante no ha acreditado, que el rubro al que pretende acceder con el dominio que pretende, no coincide 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 institución de trayectoria internacional, famosa sobre todo en el mercado de videojuegos, unido a una conducta comercial consistente y concluyente, tratándose de una marca pública y notoriamente conocida, pudiendo generar confusión en el público consumidor de uno y otro 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.

SEPTIMO: Que, además, en materias de nombres de dominio, se ha desarrollado un principio resumido en la expresión inglesa *"first come, first served",* que significa que a falta de mala fe del primer solicitante o de un mejor derecho de un segundo solicitante, el derecho al dominio por parte del primer solicitante debe prevalecer.

NOVENO: Que, como ha sido acreditado en el proceso, el nombre de dominio solicitado es idóneo para generar confusión con la marca y expresiones publicitarias conocidas, públicas y notorias relativas a productos del segundo, pudiendo generar desconcierto en el público consumidor del segundo solicitante; y

tomando en cuenta que fue adquirido por una persona natural para otra, cuya actividad e intenciones tampoco se han acreditado, como para presumir que no tendrá relación alguna con el rubro al que se dedica el segundo.

DECIMO: 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 que en el caso de autos el primer solicitante, no ha alegado y tampoco ha rendido en forma alguna, habiéndosele otorgado todas las oportunidades posibles para ello, es más hay indicios en autos, que acreditan su desinterés en el dominio en cuestión y que no podía menos que conocer la marca y videojuegos del segundo.

DECIMO PRIMERO: 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), Nº 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 "leagueoflegends.cl", al **segundo solicitante** Sargent y Krahn, rut: 79.713.300-0, representando a Riot Games Inc., sin costas, dada la inactividad del segundo 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 17832/NIC

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.